



**ASAS IKTIKAD BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK (STUDI KASUS:
MEREK “NATASHA” ATAS NAMA dr. FREDI SETYAWAN MELAWAN
MEREK “NATASHA SKIN CARE” ATAS NAMA THEN GEK TJOE)**

TESIS

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2

Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh:

Benny Kurniawan S

11010210400049

PEMBIMBING:

Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2012

**ASAS IKTIKAD BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK (STUDI KASUS:
MEREK “NATASHA” ATAS NAMA dr. FREDI SETYAWAN MELAWAN
MEREK “NATASHA SKIN CARE” ATAS NAMA THEN GEK TJOE)**

Disusun Oleh:

Benny Kurniawan S.

11010210400049

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 28 Maret 2012

Tesis ini telah diterima

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar

Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Mengetahui,

Ketua Program

Magister Kenotariatan

Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S

NIP 1961105 198603 1 002

H. Kashadi, S.H., M.H.

NIP 19540624 198203 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Benny Kurniawan S, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tesis ini adalah ***hasil karya saya sendiri*** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi/lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.
2. ***Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan*** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang,

Yang menyatakan,

Benny Kurniawan S.
NIM. 11010210400049

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, serta didorong oleh rasa tanggung jawab, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul Asas Iktikad Baik Dalam Pendaftaran Merek (Studi Kasus: Merek “Natasha” atas nama dr. Fredi Setyawan melawan Merek “Natasha Skin Care” atas nama Then Gek Tjoe) dengan baik.

Tesis ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Magister Kenotariatsn (S2) Universitas Diponegoro.

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan, dorongan, serta petunjuk-petunjuk dari berbagai pihak yang sangat membantu. Maka pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Sudharto P. Hadi, MES. Ph. D, selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. dr. Anies, M. Kes, PKK, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

4. Bapak H. Kashadi, S.H., M.H, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S, selaku Sekretaris I Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, serta selaku Dosen Pembimbing Tesis, yang telah banyak mengorbankan waktunya dan dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak Prof. Dr. Suteki, S.H., M. Hum, selaku Sekretaris II Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
7. Bapak Pujiyono, S.H., M.Hum, selaku Dosen Wali, yang telah membantu penulis dengan penuh kesabaran dan kebaikan.
8. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis selama menempuh perkuliahan di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
9. Segenap karyawan, staf administrasi dan Perpustakaan, staf bagian Pengajaran Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah banyak membantu memperlancar jalannya administrasi.
10. Serta semua pihak yang telah membantu dalam Tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Seperti pepatah “Tak ada gading yang tak retak”. Begitu pula penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih jauh dari sempurna, karena itu penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kekurangan, dan kelemahan didalam penyusunan Tesis ini. Penulis juga mohon saran dan kritik yang membangun dari para pembaca.

Akhir kata, penulis berharap agar Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca khususnya para mahasiswa untuk memahami dan menelaah lebih lanjut.

Semarang, 17 Februari 2012

Penulis

ABSTRAK

ASAS IKTIKAD BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK (STUDI KASUS: MEREK “NATASHA” ATAS NAMA dr. FREDI SETYAWAN MELAWAN MEREK “NATASHA SKIN CARE” ATAS NAMA THEN GEK TJOE)

Dalam perkembangan teknologi dan makin ketatnya persaingan dunia usaha yang memicu terjadinya pelanggaran penggunaan merek, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dibuat dengan tujuan untuk melindungi pemilik merek yang berhak, melindungi konsumen dari barang-barang tiruan, dan menciptakan iklim pesaingan usaha yang sehat, namun dalam kenyataannya sering terjadi pendaftaran merek dengan meniru merek orang lain atau dengan memanfaatkan kelemahan dari undang-undang yang pada dasarnya hanya mengatur larangan pendaftaran pemakaian merek dan jenis yang sama. Berdasarkan hal tersebut, penulis berusaha untuk memaparkan suatu dasar hukum yang dapat digunakan untuk melindungi pemilik merek dari pemakai merek yang sama dengan pendaftaran jenis/kelas yang berbeda, dengan penerapan asas iktikad tidak baik sebagai salah satu alasan hakim dalam pembatalan pendaftaran merek.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu meneliti bahan pustaka yang merupakan bahan sekunder. Data sekunder didukung dengan penelitian terhadap putusan Pengadilan Niaga mengenai penerapan persamaan pada pokoknya dan iktikad tidak baik dalam suatu gugatan pembatalan merek. Hasil Penelitian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pendaftaran merek dengan jenis atau kelas yang berbeda namun mempunyai persamaan pada pokoknya menunjukkan adanya iktikad tidak baik, yang tidak layak memperoleh perlindungan hukum.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek, maka diperlukan kehati-hatian dan kejelian dalam penerimaan pendaftaran merek, dengan peningkatan keahlian dan memperhatikan unsur *absolute grounds* atau *relative grounds*, niat baik/iktikad baik dari pemohon pendaftaran merek, tidak didasari niat untuk mendompleng ketenaran merek yang telah ada.

Kata Kunci: Iktikad tidak baik, Persamaan pada pokoknya, gugatan pembatalan merek.

ABSTRACT

PRINCIPLES OF GOOD FAITH IN TRADEMARK REGISTRATION (CASE STUDY: TRADEMARK “NATASHA” UNDER *dr. FREDI SETYAWAN* Versus TRADEMARK “NATASHA SKIN CARE” UNDER *THEN GEK TJOE*)

In response to the development of technology and the growing competition in the business world that has led to trademark violations, Law No. 15 of 2001 regarding trademarks were provisioned with the aim to protect lawful trademark owners, protect consumers from counterfeit goods, and create a healthy business competition. But in reality, trademark infringements do happen frequently through copying of another brand name with registering under a different type and exploiting a loophole of the legislation, which solely ban using of the same brand name and type. In this paper, the authors sought to describe a legal framework which can be used to protect trademark owners from trademark infringement in the form of trademark registration with the same brand name but of a different type. The principles of bad faith shall be used to cancel the trademark registration.

This research is a normative juridical study, which examined literature materials, serving as a secondary resource. This secondary data is supported by a primary research on the Commercial Court decision on the basis of fundamental likeness and bad faith principles in the case of trademark violation. The results of the study were analyzed using qualitative methods.

Based on the research conducted, registration of brands with different types or classes but with fundamental likeness is a demonstration of good faith violation (bad faith), which does not deserve a legal protection.

To prevent trademark infringement, it is necessary to be prudent and conscientious when reviewing trademark registration, and to develop expertise and pay attention to elements of absolute grounds or relative grounds and the good faith of the trademark applicant, that it is not based on the bad intention to leverage on an existing brand's fame.

Keywords: bad faith, fundamental likeness, trademark lawsuit (cancellation)

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Surat Pernyataan	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	vii
Abstract	viii
Daftar Isi	ix
Bab I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	21
B. Perumusan Masalah	21
C. Tujuan Penelitian	21
D. Manfaat Penelitian	21
E. Kerangka Pemikiran	22
F. Metode Penelitian	29
Bab II. Tinjauan Pustaka	37
A. Tinjauan Umum Tentang Merek	37
1. Pengertian Merek	37
2. Fungsi Merek	41
3. Sistem Pendaftaran Merek	43
4. Pendaftaran Merek	44

5. Pelanggaran Merek	49
6. Doktrin dan Yurisprudensi Mengenai Persamaan	56
7. Penghapusan dan Pembatalan Merek	60
8. Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Terhadap Pelanggaran merek	61
B. Iktikad baik dalam Pendaftaran Merek	71
1. Asas Iktikad baik secara Umum	71
2. Iktikad baik dalam Pendaftaran dan Pembatalan Merek	72
Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan	80
A. Kasus Posisi	80
1. Pihak yang berperkara	81
2. Obyek yang menjadi pokok perkara/sengketa	81
3. Dalil Gugatan Penggugat	83
4. Jawaban Tergugat	93
5. Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Nomor 03/HAKI/M./2009/PN.NIAGA.SMG	102
6. Alasan Pengajuan Kasasi oleh Then Gek Tjoe	104
7. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 122K/Pdt.Sus/2010	122
B. Penerapan Iktikad Tidak Baik sebagai Salah Satu Alasan Pembatalan Merek	122

C. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara merek	
“Natasha Skin Care”	132
1. Dalam Provisi	132
2. Dalam Eksepsi	136
3. Dalam Pokok Perkara	139
Bab IV. Penutup	160
A. Kesimpulan	160
B. Saran	163
Daftar Pustaka	165
Lampiran	169

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, oleh karena itu terhadap merek wajib diberikan suatu perlindungan hukum sebagai objek yang terkait dengan hak-hak perorangan atau badan hukum. Untuk dapat diperoleh suatu perlindungan hukum terhadap suatu merek diperlukan pendaftaran. Namun dalam kenyataannya terdapat pelanggaran merek dimana merek yang telah didaftarkan, didaftarkan kembali oleh orang yang berbeda dengan iktikad tidak baik yang bersandar pada motif ekonomi (*profit oriented*) dengan jalan pintas. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan mencoba untuk memaparkan dan menganalisis sebuah kasus, yakni kasus Gugatan Pembatalan Merek “NATASHA SKIN CARE” yang telah diputus oleh Pengadilan tingkat pertama dan kasasi dengan Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang Nomor 03/HAKI/M/2009/PN.NIAGA.SMG dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122K/PDT.SUS/2010. Adapun para pihak yang berperkara adalah sebagai berikut:

dr. Fredi Setyawan, pemilik dan pemegang hak khusus untuk Merek berupa nama dan logo “NATASHA” yang terdaftar dalam Daftar Umum

Merek pada Dirjen HKI dengan nomor pendaftaran 540373 tertanggal 10 Juni 2002 dalam Kelas 44 (empat puluh empat) untuk jenis jasa antara lain salon kecantikan, perawatan kulit dan perawatan kecantikan, salon perawatan kecantikan kulit, perawatan kulit secara medis, penyediaan spa, sauna, solarium, penyedia jasa informasi dan nasehat mengenai produk-produk perawatan kulit, kecantikan dan kosmetik, salon kecantikan, dll sebagai Penggugat Pada Pengadilan tingkat Pertama dan Tergugat pada tingkat kasasi;

Then Gek Tjoe, pemilik dan pemegang hak khusus untuk Merek berupa nama dan logo “NATASHA SKIN CARE” yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Dirjen HKI, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek dengan nomor IDM 000185727 tertanggal 25 November 2008 dalam kelas 3, yaitu untuk jenis barang segala macam kosmetik, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut, cat kuku, cat bibir (lipstik), dll sebagai Tergugat pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Penggugat pada tingkat kasasi.

Intellectual Property, merupakan istilah umum dalam bahasa Inggris yang biasanya dikaitkan dengan hukum yang berkaitan dengan hasil kreativitas intelektual manusia, yang dalam tata hukum di Indonesia diterjemahkan dalam beberapa istilah. Istilah yang dianggap padanan kata *Intellectual property rights* yang dijumpai dalam tata hukum Indonesia adalah

istilah Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) , Hak Kekayaan Intelektual (HKI) , dan Hak Milik Intelektual.¹

Hak Kekayaan Intelektual (HKI)² adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi.³

Menurut Bambang Kesowo, secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.⁴

HKI merupakan pengakuan dan penghargaan kepada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.⁵

Secara konseptual, kekayaan intelektual adalah kekayaan sebagaimana maknanya dalam pengertian hukum, yaitu segala sesuatu yang

¹ Budi Santoso, *Pengantar HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2008), hlm. 5

² Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03.PR.07.10 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah "Hak Kekayaan Intelektual" (tanpa "atas") telah resmi dipakai, sehingga Hak Kekayaan Intelektual disingkat "H.K.I".

³ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 16

⁴ Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai HAKI di Indonesia*, makalah pada pelatihan teknis yustisia peningkatan pengetahuan hukum bagi wakil ketua/hakim tinggi seIndonesia yang diselenggarakan oleh MA RI, Semarang 20-24 juni 1995, hlm. 206

⁵ Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), hlm. 45

memiliki sifat kebendaan dan dapat dimiliki. Sesuai dengan konsep kekayaan seperti itu, hukum mengenalnya sebagai hak milik kebendaan yang tidak terwujud. Karakteristik ini yang membedakannya dengan hak kebendaan pada umumnya yang bersifat “tangible” seperti rumah, kendaraan, tas, perhiasan, buku, pulpen, dan benda kasat mata lainnya.⁶

Sesuai dengan karakteristiknya, Hak Kekayaan Intelektual tidak menguasai kekayaan secara fisik. Hak tersebut hanya dapat dikuasai dengan klaim atau tindakan hukum. Artinya, kepemilikan hanya tercatat dalam format hak dan pelaksanaannya memerlukan tindakan hukum, terutama apabila muncul ancaman terhadap hak itu. Itu sebabnya HKI tidak hanya menuntut adanya sikap pengakuan dan penghargaan, tetapi juga perlindungan.⁷

Dari segi hukum, pengakuan terhadap eksistensi Hak Kekayaan Intelektual dikukuhkan melalui dua kemungkinan yakni melalui pengakuan hak atau melalui prosedur pendaftaran.⁸

HKI mengenal adanya Hak Moral dan Hak Ekonomi. Yang dimaksud dengan hak moral adalah hak yang melekat dan mempunyai hubungan yang sangat pribadi/moral antar pencipta atau penemu dengan hasil kreasi/ciptaan, invensinya, bahkan saat penciptanya meninggal. Sedangkan yang dimaksud hak ekonomi adalah hak untuk mengambil keuntungan dari suatu ciptaan atau temuan, atau juga dapat dikatakan sebagai hak untuk

⁶ Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, (Malang: UMM Press 2006, 2006), hlm. 325

⁷ *Loc.cit*

⁸ *Ibid*, hlm. 326

memperoleh kembali nilai ekonomis atas investasi yang dikeluarkan sebagai biaya operasional.

Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya terbagi dalam dua bagian besar, yaitu; (1) Hak Milik Industrial (*industrial property rights*) yang biasanya terdiri atas paten atau paten sederhana, rahasia dagang, merek, desain industri, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis dan indikasi asal, kompetensi terselubung; dan (2) hak cipta yang mencakup pula *neighboring rights* atau hak-hak terkait (dengan hak cipta).⁹

Ditingkat internasional, upaya untuk melindungi HKI berdasarkan pendekatan dari sudut perdagangan telah dilakukan sejak tahun 1979 melalui negosiasi perdagangan internasional. Ada dua alasan kuat yang mendasari upaya tersebut. *Pertama*, maraknya pembajakan dan pemalsuan barang-barang yang dilindungi oleh HKI. *Kedua*, adanya perkembangan inventoran teknologi tinggi yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa dalam skala internasional. Faktor-faktor tersebut turut memicu pelanggaran HKI di berbagai Negara, utamanya di Negara-negara berkembang¹⁰. Maraknya pembajakan diduga akibat adanya praktik Negara yang berbeda dalam memberikan standar perlindungan dan pelaksanaan terhadap HKI,

⁹ Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, Nurjihad, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta bekerja sama dengan Yayasan Klinik HAKI Jakarta, 2000), hlm. X

¹⁰ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Penerbit P.T. ALUMNI, 2006). Hlm. 75-76

kurangnya prinsip-prinsip multilateral, ketentuan-ketentuan serta aturan-aturan mengenai perdagangan barang tiruan dan palsu juga menjadi alasan timbulnya sengketa-sengketa perdagangan internasional.

Perlindungan internasional terhadap Hak Kekayaan Intelektual untuk pertama kali diberikan oleh The Paris Union tahun 1883. Pada tahun 1883 disepakati konvensi internasional yang berbicara tentang perlindungan terhadap hak milik perindustrian (di bidang paten, merek dagang dan desain) yang bernama *The Paris Convention for the protection of Industrial Property* dan pada tahun 1886 disepakati Berne Convention yang membahas *copyrights* atau hak cipta. Adapun tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan, dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian membentuk biro administratif bernama *the United International Bureau for the Protection of Intellectual Property*, yang kemudian dikenal dengan nama *World Intellectual Property Organization*.

Pada tahun 1947, diadakan konferensi di Bretton Woods, Connecticut, Amerika Serikat. Konferensi tersebut menghasilkan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), yang akhirnya bermuara ke WTO (*World Trade Organization*), *International Monetary Fund* (IMF) untuk penanganan masalah keuangan serta moneter internasional, dan *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD), dikenal sebagai *World Bank* untuk

masalah pendanaan.¹¹ Pada putaran ke delapan, *Uruguay Round*, disepakati bahwa hak kekayaan intelektual dapat berpengaruh terhadap perdagangan internasional.

Dengan selesainya pembahasan pada *Uruguay Round*, Negara-negara anggota menandatangani *Final Act Embodying the Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations* tahun 1994 di Marrakesh, Maroko. Dengan menandatangani *Final act* ini, Negara-negara penandatangan sepakat untuk juga menandatangani *Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO Agreement)* beserta lampiran-lampirannya. Ketentuan-ketentuan tentang HKI diatur dalam Annex 1C berjudul *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Including Trade in Counterfeit Goods*. TRIPs mulai berlaku sejak 1995. Suatu masa peralihan diberlakukan bagi Negara-negara berkembang yang wajib memberlakukan paling lambat 4 tahun setelah itu atau awal tahun 2000.¹²

Adapun tujuan dari TRIPs adalah:¹³

1. Meningkatkan perlindungan terhadap HKI dari produk-produk yang diperdagangkan;

¹¹ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung: PT. Alumni, 2005), hlm. 2

¹² Ibid, hlm. 3-4

¹³ Maringan Lumbanradja, *Globalisasi Hak Kekayaan Intelektual*, (Semarang: Bahan Bacaan Mata Kuliah HKI, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro , 2004)

2. Menjamin prosedur pelaksanaan HKI yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;
3. Merumuskan aturan dan disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan HKI;
4. Mengembangkan prinsip, aturan, dan mekanisme kerja sama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas HKI.

Perlindungan HKI yang tertuang dalam TRIPs Agreement memiliki tiga prinsip pokok, yakni:

- a) *Standar Minimum*, dimana TRIPs hanya memuat ketentuan-ketentuan minimum yang wajib diikuti oleh para Negara anggotanya. Artinya, mereka dapat menerapkan ketentuan yang lebih luas lagi, asalkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan TRIPs itu sendiri dan prinsip-prinsip hukum internasional.
- b) *National Treatment*, bahwa tiap-tiap Negara harus saling melindungi HKI warga Negara lain, dengan memberikan mereka hak.
- c) *Most-favoured-Nation Treatment*, bahwa pemberian sesuatu kemanfaatan, keberpihakan, hak istimewa atau kekebalan yang diberikan oleh satu negara anggota kepada warga dari satu Negara anggota lain

harus diberikan juga *immediately* dan *unconditionally* kepada warga Negara anggota yang lain.¹⁴

Pasca disetujuinya Pendirian WTO, dimana didalamnya ada instrument TRIPs sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Persetujuan pendirian WTO, maka secara substantif TRIPs menerapkan dasar minimal terhadap beberapa persetujuan internasional, yakni Konvensi Paris, Konvensi Bern, dan Traktat Washington. Jelasnya persetujuan TRIPs menggunakan prinsip kesesuaian penuh atau *full compliance* sebagai syarat minimal bagi para pesertanya. Ini berarti negara-negara peserta *TRIPS Agreement* wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional mengenai HKI mereka secara penuh terhadap perjanjian-perjanjian internasional tadi.¹⁵

Terkait dengan hal tersebut, Indonesia sebagai salah satu Negara yang ikut meratifikasi Persetujuan Pendirian WTO dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 (dengan alasan melaksanakan pembangunan nasional khusus di bidang ekonomi, yakni meningkatkan, memperluas, memantapkan, dan mengamankan pasar domestik melalui ekspor), maka tentunya tidak dapat mengelakkan diri atas kewajiban melakukan penyesuaian atas hukum nasionalnya. Konsekuensi dari kewajiban ini Indonesia telah mengalami beberapa kali penyempurnaan dan penyesuaian atas ketentuan undang-undang dalam bidang HKI.

¹⁴ Zen umar purba, *Op. cit*, hlm. 24-25

¹⁵ Bambang Kesowo, *GATT, TRIPS dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 1998), hlm. 4

HKI mempunyai peran penting dalam menentukan laju percepatan pembangunan nasional, terutama dalam era globalisasi¹⁶. Dalam era globalisasi, terjalin hubungan antarbangsa dan Negara yang diikuti transparansi informasi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai kejadian dan penemuan di suatu belahan dunia dapat dengan mudah dan cepat diketahui dan tersebar dibelahan bumi lainnya. Hal ini membawa implikasi bahwa seharusnya segala macam upaya penjiplakan, pembajakan, dan lainnya tidak dapat berkembang. Selain itu, era globalisasi membuka peluang semua bangsa di dunia untuk dapat mengetahui potensi, kemampuan, dan kebutuhan masing-masing. Kendatipun tendensi yang mungkin terjadi dalam hubungan antarnegara didasarkan pada upaya pemenuhan kepentingan secara timbal balik, namun justru negara yang memiliki kemampuan lebih akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, upaya untuk perlindungan terhadap HKI sudah saatnya menjadi perhatian, kepentingan, dan keperdulian semua pihak agar tercipta kondisi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan inovatif dan kreatif yang menjadi syarat batas dalam menumbuhkan kemampuan penerapan, pengembangan, dan penguasaan teknologi.¹⁷

Seiring dengan makin pesatnya perkembangan perdagangan barang dan jasa, diperlukan adanya pengaturan hukum yang bersifat dapat

¹⁶ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm.

1

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 2

memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum di bidang merek. Oleh karena itu dibuatlah undang-undang yang mengatur tentang merek. Sebagaimana diketahui, bahwa perlindungan merek di Indonesia, semula diatur dalam *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* 1912, yang kemudian diperbaharui dan diganti dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Adapun pertimbangan lahirnya Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 ini adalah untuk melindungi khalayak ramai dari tiruan barang-barang yang memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik. Undang-undang ini menerapkan sistem Deklaratif atau *First to Use principle*, dimana sistem ini menekankan bahwa hak atas suatu merek secara otomatis akan diberikan kepada pihak yang untuk pertama kali menggunakan merek tersebut. Oleh karena itu kepada pihak yang dapat membuktikan bahwa ia sebagai pemakai pertama atas suatu merek maka akan mendapatkan perlindungan hukum.

Pengaturan hukum merek yang terdapat dalam Undang-Undang Merek 1961, diperbaharui lagi dan kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1993. Dengan berlakunya Undang-undang Merek Nomor 19 Tahun 1992, Undang-undang Merek 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada prinsipnya Undang-Undang nomor 19 Tahun 1992 telah melakukan

penyempurnaan dan perubahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan merek, guna disesuaikan dengan *Paris convention*.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek memakai sistem Konstitutif atau *First to File principle* dimana hak khusus atas merek tercipta berdasarkan pendaftarannya. Sistem konstitutif adalah sistem dimana hak atas merek diberikan kepada pihak yang mengajukan pendaftaran mereknya. Oleh karena itu hak atas merek tersebut ada pada saat didaftarkan dan memperoleh sertifikat sebagai buktinya. Dalam Undang-undang ini juga diatur mengenai pembuktian apakah pendaftaran hak atas merek dilandasi iktikad baik atau buruk, gugatan ganti rugi, gugatan pembatalan, tuntutan pidana, perlindungan merek jasa dan kolektif, dan aturan peralihan.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992, disempurnakan lagi dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO.

Akan tetapi, kehidupan masyarakat yang selalu dinamis pasti akan terus mengalami pertumbuhan dan juga perubahan yang terjadi karena pengaruh politik, ekonomi, sosial dan budaya, baik dalam tingkat nasional dan internasional terutama karena adanya tekanan-tekanan yang mengarah pada era perdagangan bebas dunia. Dengan demikian, revisi terhadap undang-undang merek pasti terjadi karena pengaruh faktor-faktor tersebut

dias. Tentu saja, jika terjadi perubahan, harapan terhadap perubahan itu haruslah mengarah pada kesempurnaan sehingga implementasi undang-undang itu dapat terlaksana secara efektif dan dihormati oleh para pelaku bisnis dan oleh para penegak hukum. Berdasarkan hal itu, maka penyempurnaan undang-undang terus dilakukan, hingga sekarang terbentuklah Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Melalui Undang-undang Merek yang baru ini diharapkan perlindungan hukum yang diberikan kepada merek dapat maksimal.

Merek merupakan salah satu hak kekayaan Intelektual yang mempunyai peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan/atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan penanaman modal, serta menjaga iklim persaingan usaha sehat.

Pada umumnya suatu produk barang dan jasa dibuat oleh orang atau badan hukum dengan diberi tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembeda. Merek mempunyai peranan penting awalnya sebagai petunjuk dan pembeda asal usul suatu barang dan jasa.¹⁸

Pengertian merek tercantum dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Merek merupakan sesuatu yang dapat berupa tanda, gambar, simbol, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya

¹⁸ Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, (Bandung: PT. Alumn, 2009), hlm. 2

untuk membedakan sebuah produk dengan produk pesaing melalui keunikan serta segala sesuatu yang dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan dengan tujuan untuk menjalin sebuah hubungan yang erat antara konsumen dan perusahaan melalui sebuah makna psikologis.¹⁹

Adapun bagian dari merek adalah meliputi nama merek, tanda merek, merek dagang, dan *copyright*. Nama merek merupakan bagian dari merek dimana bagian dari merek yang dapat disebutkan atau dieja. Tanda merek merupakan bagian dari merek yang tidak dapat dieja, biasanya merupakan simbol, desain atau warna atau huruf yang berbeda. Merek dagang merupakan merek atau bagian dari merek yang diberikan untuk melindungi penjual secara hukum dalam menggunakan hak eksklusif untuk menggunakan nama, tanda merek. *Copyright* merupakan hak hukum eksklusif yang diberikan untuk menggandakan, mempublikasikan, dan menjual segala sesuatu yang berbentuk buku, musik, dan karya artistik.²⁰

Berdasarkan pengertian merek diatas, maka terlihat jelas fungsi utama merek adalah untuk membedakan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Selain itu merek juga sebagai tanda pengenal asal barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya.

Menurut Insan Budi Maulana, merek dapat dianggap sebagai “roh” bagi suatu produk barang atau jasa. Merek sebagai tanda pengenal akan

¹⁹ Definisi Merek, www.google.com, diakses 2 Februari 2010

²⁰ Pengertian merek, <http://frommarketing.blogspot.com/2009/11/pengertian-merek.html>, diakses 13 Maret 2011.

dapat menggambarkan jaminan kepribadian dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan.²¹

Dari sisi produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas kemudian pemakaiannya. Dari segi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar.

Dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan barang yang akan dibeli. Merek digunakan untuk membedakan barang dan jasa berdasarkan asal muasal, kualitas, keterjaminan bahwa produk itu original. Sering dijumpai bahwa suatu produk harganya mahal dikarenakan mereknya. Konsumen biasanya menghubungkan *image*, kualitas, dan reputasi barang dan jasa dengan mereknya. Selain itu merek dapat memberikan rasa percaya diri dan bahkan menentukan kelas sosial.²²

Apabila suatu merek telah menjadi terkenal tentu akan menjadikan merek tersebut sebagai aset atau kekayaan perusahaan yang penting nilainya. Tetapi di lain pihak, keterkenalan tersebut akan memancing produsen lain yang menjalankan pelaku bisnis curang untuk “membajak” atau menirunya.

Dengan maraknya pelanggaran merek yang didasari iktikad buruk membawa kerugian yang cukup besar bagi pemilik atau pemegang hak yang

²¹ Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, Nurjihad, *Op.Cit*, hlm. 114

²² Mulyanto, *Sisi Lain Berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek*. Varia peradilan, no 111, Desember 1994

sah, baik dari sisi materiil maupun immateriil. Pelanggaran merek ini akan membawa dampak pada reputasi dari merek tersebut, juga berdampak pada menurunnya penjualan produk yang diwakili oleh merek tersebut yang dapat berpengaruh pada kelangsungan perusahaan pemilik merek tersebut.

Pelanggaran merek tidak hanya merugikan pemilik merek yang sah/pemegang hak yang sah saja, melainkan juga merugikan kepentingan konsumen yang mungkin membeli produk berdasarkan pertimbangan kualitas atau harapan tertentu yang diwakili oleh merek, namun ternyata memperoleh barang dengan merek palsu atau bajakan. Selain itu imbas dari hal tersebut juga dirasakan oleh pihak pemerintah yang seharusnya memperoleh pemasukan berupa pajak yang dapat dikutip.

Hukum berfungsi sebagai pelindung manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.²³

Pemilik merek yang beriktikad baik seharusnya memperoleh perlindungan hukum yang memadai, namun pada kenyataannya perlindungan hukum ini lemah, hal ini dibuktikan dengan banyak produk ganda dengan pemilik yang berbeda. Dengan adanya peniruan dan

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 145

pelanggaran merek lainnya akan menimbulkan kerancuan dan penyesatan atas pengenalan konsumen terhadap produk tertentu.

Pelanggaran terhadap merek orang lain pada umumnya dilakukan dengan motif untuk mendapatkan keuntungan secara cepat dan pasti karena merek yang dipalsu atau ditiru itu biasanya merek-merek dari barang yang laris di pasaran, disamping itu pelanggar merek tersebut tidak perlu menanggung resiko rugi dalam hal harus membuat suatu merek baru menjadi terkenal karena biaya iklan dan promosi yang sangat besar, selain itu mereka tidak memerlukan biaya untuk riset dan pengembangan, serta pajak, sehingga mereka dapat memberikan potongan harga yang lebih besar kepada pedagang di tingkat bawah ataupun konsumen.²⁴

Dengan adanya tindakan yang dilakukan tanpa hak tersebut akan sangat merugikan pemilik merek/pemegang hak yang sah, karena untuk dapat membuat merek tersebut terkenal membutuhkan biaya yang besar untuk pengembangan dan dana promosi, juga berusaha untuk menjaga kualitas produk dan reputasi usaha. Kesemuanya itu diperoleh melalui waktu yang panjang, tenaga, pikiran, pengetahuan yang memadai.

Tentunya dengan adanya tindakan pelanggaran merek tersebut, maka pemilik merek atau pemegang hak yang sah akan berusaha untuk mendapatkan kembali hak atas merek yang tentunya membutuhkan biaya

²⁴ Dwi Agustine Kurniasih, "*Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi)*," Artikel pada Media HKI volume V Nomor 6, Desember 2008, hlm. 3

yang tidak sedikit, sedangkan proses litigasi membutuhkan waktu yang panjang dan tidak memberikan jaminan bahwa hak atas merek tersebut akan dikembalikan.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menggunakan sistem Konstitutif dimana untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan merek diperlukan pendaftaran merek dengan dilandasi itikad baik.

Tidak semua merek dapat didaftarkan, Merek yang memenuhi rumusan Pasal 4, 5, dan 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak dapat didaftar dan ditolak.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur bahwa Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Didalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum (termasuk apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu);
- b. tidak memiliki daya pembeda (tanda terlalu sederhana atau terlalu rumit sehingga tidak jelas);
- c. telah menjadi milik umum (*generalisasi*); atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkannya pendaftarannya.

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

- 1) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- 2) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

- 3) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Merek Nomor 15 tahun 2001 menambahkan lagi bahwa pendaftaran merek juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Merek (Kantor Merek) apabila merek tersebut:

- 1) merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- 2) merupakan tiruan atau menyerupai nama, singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem dari negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- 3) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan dari pihak yang berwenang.

Dalam tujuannya mencari laba, persaingan usaha merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan yang dihadapi para pengusaha dalam mencapai tujuannya yaitu memperoleh laba yang sebesar-besarnya dan mengungguli perusahaan lain serta menjaga perolehan laba tersebut. Dalam mencapai tujuan tersebut, sering kali terjadi praktek persaingan yang tidak

dilandasi dengan iktikad baik yang sering menimbulkan konflik antara pengusaha yang satu dengan pengusaha yang lain.

Konflik itu juga dapat merugikan rakyat sebagai konsumen. Untuk mencegah dan mengatasi konflik tersebut, diperlukan hukum yang akan menentukan rambu-rambu yang harus ditaati secara preventif dan represif bagi mereka yang melakukan persaingan. Tujuannya tidak lain agar hukum dapat mencegah terjadinya konflik tersebut. Lingkup tujuan itu termasuk pula tindakan hukum terhadap pengusaha yang melakukan pendaftaran terhadap kepemilikan hak Merek tanpa dilandasi iktikad yang baik.²⁵

B. PERUMUSAN MASALAH

Berikut beberapa permasalahan yang telah penulis rumuskan:

1. Bagaimana penerapan iktikad tidak baik (*bad faith*) sebagai alasan pembatalan Merek berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Merek “NATASHA SKIN CARE”?

C. TUJUAN PENELITIAN

²⁵ Tinjauan Putusan MA Nomor 029/K/N/HKI/2006 atas Itikad Baik sebagai salah satu kekuatan Hukum Pendaftaran Merek (Studi Kasus pada Gugatan Pembatalan Merek D-C-FIX di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat), www.lawskripsi.com, diakses 28 Juli 2011.

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan iktikad tidak baik sebagai salah satu alasan pembatalan merek berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
2. Mengkaji dan menganalisis pertimbangan atau dasar hukum hakim dalam memutus suatu perkara;

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan melalui penulisan hukum ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum merek pada khususnya sehingga dapat memberikan informasi atau kontribusi akademis mengenai gambaran perlindungan merek di Indonesia secara aktual;

2. Kegunaan Praktis

Bagi masyarakat, khususnya produsen atau pemegang merek terdaftar, dapat diberikan informasi yang lebih mendalam mengenai perlindungan atau kepastian hukum terhadap merek yang telah terdaftar di Indonesia dengan harapan dapat menumbuhkan iklim usaha yang sehat.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Bagi dunia usaha, merek memiliki arti yang sangat penting dan mahal, Merek bukanlah sekedar nama tetapi juga mencerminkan harga diri perusahaan, pengalaman perusahaan, dan jaminan mutu atas produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Merek juga mencerminkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu barang dan/atau jasa. Produk dengan merek terkenal lebih mudah dalam mendatangkan keuntungan finansial bagi perusahaan. Oleh karena itulah perlindungan hukum terhadap merek dibutuhkan. Perlindungan ini dibutuhkan karena tiga hal: (a) untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang hak merek, (b) untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas hak merek, sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada yang berhak, (c) memberikan dorongan bagi masyarakat untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.²⁶

Perlindungan hukum atas merek di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Pengertian Merek menurut Pasal 1 angka (1) Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek:

"Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa."

²⁶ Iswi Hariyani, *Op. Cit*, hlm. 89

.Namun dalam perkembangannya, beberapa negara, terutama negara-negara maju mulai memperkenalkan unsur-unsur baru dalam perlindungan merek, yakni:

1. Satu warna (*Single Color*)
2. Tanda-tanda tiga dimensi (*Three-Dimensional Signs*)
 - a. Bentuk sebuah produk (*shapes of products*) atau
 - b. Kemasan (*packaging*)
3. Tanda-tanda yang dapat didengar (*Audible Signs*)
4. Tanda-tanda yang dapat dicium (*Olfactory Signs*) dan
5. Tanda-tanda bergerak (*Motion Signs*)²⁷

Selanjutnya, Pasal 1 butir (2), (3), dan (4) mengatur mengenai jenis merek sebagai berikut:

- (2) *Merek dagang* adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
- (3) *Merek jasa* adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
- (4) *Merek kolektif* adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

²⁷ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 209

Merek juga dapat dibedakan dalam tiga jenis berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemahsyuran (*renown*) suatu merek, yaitu merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well-known marks*) dan merek termahsyur (*famous mark*).

Merek biasa merupakan merek yang tergolong tidak mempunyai reputasi tinggi. Merek yang berderajat 'biasa' ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian maupun teknologi. Masyarakat konsumen melihat merek tersebut kualitasnya rendah. Merek ini juga dianggap tidak memiliki *drawing power* yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos (*mythical power*) yang sugestif kepada masyarakat konsumen, dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai.²⁸

Merek terkenal merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek ini memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (familiar) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.²⁹

²⁸ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 80-81

²⁹ Ibid, hlm. 82

Selanjutnya, merek termahsyur ialah merek yang sedemikian rupa mahsyurnya di seluruh dunia, sehingga mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai 'merek aristokrat dunia'.³⁰

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menggunakan *First To File Principle* dimana perlindungan hukum atas hak merek dapat diperoleh melalui pendaftaran. Adapun fungsi pendaftaran adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan;
- 2) Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenis;
- 3) Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenis.

Pendaftaran merek diawali dengan pemeriksaan formalitas, yakni meneliti kelengkapan persyaratan yang ditentukan undang-undang, kemudian diikuti pemeriksaaan substantif. Pemeriksaan ini didasari Pasal 4, 5, dan 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pemeriksa merek melihat daya pembeda suatu merek dari dua segi, yaitu: (a) daya pembeda yang kuat, dan (b) daya pembeda yang lemah. Adanya daya pembeda yang kuat pada suatu merek mengakibatkan

³⁰ Ibid, hlm. 85

perlindungan yang kuat. Perlindungan merek disini adalah perlindungan dalam hubungannya dengan kemampuan daya pembeda yang dimiliki oleh merek tersebut yang terkait dengan penilaian ada tidaknya persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain.³¹

Tinggi rendahnya daya pembeda ditentukan oleh unsur-unsur yang terkandung dalam merek tersebut. Jika suatu merek tidak memberikan kesan yang sama dengan merek lain, atau tidak berkaitan dengan barang yang dimintakan pendaftaran, maka perlindungan terhadap merek tersebut menjadi kuat. Namun apabila suatu merek memberikan kesan sama dengan merek lain atau berkaitan dengan barang yang dimintakan pendaftaran, maka perlindungannya menjadi lemah, dan kemungkinan untuk ditolak pendaftarannya semakin besar.³²

Negara mengatur agar sebelum didaftar, merek dagang dipublikasikan sehingga memberi kesempatan bagi pihak lain untuk menyampaikan keberatan atas permohonan pendaftaran merek tersebut. Ketentuan ini merupakan pelaksanaan prinsip keterbukaan, sebagai penyeimbang hak eksklusif yang dinikmati pemegang hak.³³

Apabila Merek tersebut telah diterima untuk didaftarkan dan kepada pemohon diberikan sertifikat merek, maka pemohon tersebut telah memiliki

³¹ Dwi Agustine Kurniasih, *Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi)* Bagian II, Media HKI, Volume VI, Nomor 1, Februari 2009, (Jakarta: Penerbit Ditjen HKI, 2009), hlm. 10

³² *Loc. Cit*

³³ Achmad Zen Umar Purba, *Op. Cit*, hlm. 72

hak atas merek tersebut. Hak atas merek tersebut menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Pemilik merek mempunyai hak eksklusif guna mencegah pihak lain, tanpa izinnnya, untuk menggunakan merek yang identik (*identical*) atau mirip (*similar*) bagi keperluan perdagangan, dan dalam hal demikian *a likelihood of confusion shall be presumed*.³⁴

Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang. Perpanjangan jangka waktu perlindungan dapat diajukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut.

Hak atas merek terdaftar dapat dialihkan atau beralih karena pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, sebab-sebab lain yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan, misalnya kepemilikan merek karena pembubaran badan hukum yang semula pemilik merek.

Dalam praktik sering terjadi bahwa suatu merek yang telah terdaftar pada Dirjen HKI kemudian Merek tersebut didaftarkan kembali oleh pihak lain dan diterima oleh Dirjen HKI, sehingga merek tersebut dimiliki oleh dua orang

³⁴ Ibid, hlm. 73

yang berbeda. Sebagai konsekuensi, maka terjadilah sengketa, dimana pihak yang merasa paling berhak atas merek tersebut melakukan gugatan pembatalan atas pendaftaran merek yang didaftarkan oleh pihak lain. Gugatan berisi tuntutan hak, yakni tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (*eigenrichting*)³⁵. Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diatur dalam Pasal 68 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, gugatan dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan yang dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek juga mengatur bahwa Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis, yaitu :

- a Gugatan ganti rugi, dan/atau
- b Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan menggunakan Merek tersebut.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek, dan dapat pula diajukan tanpa batas waktu, yakni apabila Merek yang bersangkutan

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Keadilan*, (Yogyakarta: Gajah Mada, 1968) , hlm. 68

bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, termasuk pula adanya iktikad tidak baik (*bad faith*).

Selain memiliki hak untuk melakukan gugatan secara keperdataan, pemilik merek juga mendapat perlindungan hukum yang lain, yakni hak untuk mengajukan tuntutan tindak pidana di bidang merek, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90, 91, 92, 93, dan 94 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Dirjen dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek akan mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

F. METODE PENELITIAN

Setiap peneliti dalam memenuhi kebutuhan untuk mengungkap kebenaran yang menjadi salah satu dasar dari ilmu pengetahuan maka ia harus dapat melakukan kegiatan yang dikualifikasikan sebagai upaya ilmiah. Menurut Ari Furchan, penelitian dipandang sebagai suatu upaya ilmiah.³⁶

“Penelitian dapat dirumuskan sebagai penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah. Ini adalah cara untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya ialah untuk

³⁶ Ari Furchan, *Pengantar penelitian dalam Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 44

menemukan jawaban terhadap persoalan yang berarti, melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah.”

Secara umum penelitian dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah untuk mencari, menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan berpedoman pada suatu aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah guna mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan pengetahuan tersebut.

Penelitian hukum juga merupakan upaya ilmiah yang tidak hanya sekedar mengumpulkan aturan saja, menurut Soerjono Soekanto.³⁷

“Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan pemecahan yang timbul dengan gejala tersebut” .

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan empiris atau sosiologis. Penelitian hukum secara normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.³⁸

³⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Jogjakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM. 1981), hlm. 3

³⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 9

Metode menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode diartikan sebagai cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.³⁹

Pendekatan terhadap hukum dengan menggunakan metode normatif dilakukan dengan cara mengidentifikasikan dan mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku di suatu waktu dan tempat tertentu, yang merupakan produk dari kekuasaan Negara tertentu yang berdaulat, yang sering pula disebut sebagai penelitian hukum yang doktrinal. Pendekatan terhadap hukum dengan menggunakan metode empiris dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional sosial dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang terjadi dari perilaku anggota-anggota masyarakat yang mempola, yang sering disebut sebagai penemuan hukum empiris atau sosiologis.⁴⁰

Kemudian metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu

³⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka Jakarta: 1996), hlm. 153

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, cetakan ketiga, 1996), hlm. 44

penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁴¹

Agar penelitian ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka diperlukan suatu metode ilmiah berupa cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan untuk mengadakan penelitian⁴², dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada praktik nyatanya di lapangan.⁴³

Metode pendekatan diatas digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya serta penerapannya dalam praktik.

Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

⁴¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, (Magelang: AKMIL, 1987), hlm. 8

⁴² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: Alumni 1983), hlm. 15

⁴³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 25

1. Peraturan-peraturan yang mengatur tentang merek
 - a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek beserta penjelasannya;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Daftar Kelas Barang/Jasa Merek
 - d. Peraturan Internasional seperti *Paris Convention*, *Model Law for Developing Countries*, *Nice Classification International*, dan *TRIPs*.
2. Peraturan-peraturan yang terkait
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis⁴⁴, yaitu cara pemecahan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan obyek yang diselidiki (seseorang, lembaga perusahaan, dan lain sebagainya) sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta aktual pada saat sekarang ini.

Penelitian ini dititik beratkan pada bagaimana penerapan iktikad tidak baik sebagai alasan pembatalan merek, khususnya pertimbangan hakim dalam memutus sengketa merek NATASHA SKIN CARE, selanjutnya data

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 26

tersebut dianalisis, sehingga dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan mengenai jawaban atas permasalahan yang akan diteliti.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan, baik sebagai bahan data primer maupun bahan data sekunder. Sumber/bahan primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan atau ide.⁴⁵ Bahan/sumber primer yang paling utama digunakan adalah peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer.⁴⁶ Bahan sekunder yang akan diteliti meliputi dokumen atau risalah peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan kegiatan ilmiah, dan sumber hukum yang lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder sesuai dengan metode pendekatan yang dipakai. Hal ini dilakukan dengan

⁴⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa edisi I, cetakan IV, 1994), hlm. 24

⁴⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 12

mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*). Melalui studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk mencari teori-teori, konsepsi-konsepsi, pendapat para ahli, baik hukum maupun disiplin ilmu lainnya sebagai landasan analisis terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Studi kepustakaan juga diarahkan untuk menganalisis peraturan-peraturan hukum merek yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Data sekunder dibidang hukum dapat diperoleh dari:

a. Bahan hukum primer, yang mencakup:

- 1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek;
- 2) *Paris Convention For The Protection of Industrial Property, WTO-TRIPs Agreements, Nice Classification International*;
- 3) Berbagai Yurisprudensi di Bidang Merek

b. Bahan hukum sekunder, yang mencakup:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 3) Buku-buku tentang Hak Kekayaan Intelektual
- 4) Hasil penelitian (makalah, artikel)

c. Bahan hukum tertier, yang mencakup:

- 1) Kamus hukum

2) Kamus Bahasa Indonesia

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut dari proses pengolahan data. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Dikatakan normatif karena penelitian ini bertolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan analisis kualitatif ini ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu, dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat.⁴⁷

Proses analisis data adalah kegiatan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun hipotesa pada analisis data tema dan hipotesa lebih dipercaya dan diperdalam dengan cara menggabungkan dengan sumber-sumber yang ada.⁴⁸ Data yang telah terkumpul dikelompokkan, setiap kelompok data akan dianalisa dengan peraturan yang ada dan dicari kesimpulan akhir yang merupakan jawaban untuk permasalahan yang ada pada penelitian ini.

⁴⁷ Ibid, hlm. 98

⁴⁸ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 66

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Merek

1. Pengertian Merek

Sebelum memasuki fungsi, persyaratan pendaftaran merek, dan tata cara permohonan pendaftaran merek, penulis ingin menguraikan mengenai pengertian merek secara umum menurut TRIPs, pendapat para ahli, beberapa negara, dan yang terdapat pada Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001:

a. Ketentuan TRIPs (Pasal 15 ayat (1))

*Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or the services of one undertaking from those of undertaking, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements, and combination of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.*⁴⁹

(Terjemahan: Merek dagang adalah setiap tanda atau kombinasi dari tanda yang mampu membedakan barang atau jasa dari satu badan ke badan usaha lain. Tanda tersebut meliputi kata, termasuk nama perorangan, surat, angka, unsur-unsur figuratif/yang bersifat perlambang

⁴⁹ World Trade Organization, *The Result of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation The Legal Text*, (Geneva, 1995), hlm. 374

dan kombinasi warna, juga kombinasi tanda. Negara-negara anggota juga dapat menetapkan pendaftaran berdasarkan perbedaan melalui penggunaan dalam hal tanda-tanda tersebut tidak cukup menimbulkan perbedaan barang-barang atau jasa tertentu. Bahkan negara-negara anggota dapat mensyaratkan bahwa tanda-tanda tersebut "be virtually perceptible" Ketentuan ini menyebabkan dimungkinkannya pendaftaran bentuk, bahkan aroma sebagai merek dagang).⁵⁰

b. Norwegia

"Merek adalah praktik pencantuman tanda kepemilikan."⁵¹

c. Jepang

"Trademark as characters, letters, figures or signs, or any combinations of these and colors. Colors alone are not acceptable as a trademark. With the amendment of the Trademark law effective from April 1, 1997, three-dimensional configurations (*rittai keijo*) are now included in the definition."⁵²

(terjemahan bebas: Merek dagang adalah huruf, tulisan, angka/bilangan atau tanda, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut dan warna. Sedangkan warna sendiri (hanya warna) tidak dapat diterima sebagai merek. Dengan amandemen dari Undang-undang Merek yang efektif

⁵⁰ Achmad Zen Umar Purba, *Op.Cit*, hlm. 71

⁵¹ <http://www.sigifahrudin.co.cc/2010/01/pengertian-merek-merk-atau-trademark.html>

⁵² 2004-120, [www.bakernet.com/NR/rdonlyres/..0/1084 Japan/Pguide 2004](http://www.bakernet.com/NR/rdonlyres/..0/1084%20Japan/Pguide%202004).

mulai 1 April 1997, susunan/bentuk 3D masuk dalam definisi Merek dagang).

d. Britanica Concise Encyclopedia

“Trademarks may be word or groups of words, letters, numerals, device, names, the shape of other presentation of products or their packaging, or combinations of colours.”

(terjemahan bebas: Merek dagang dapat berupa kata atau sekumpulan kata, tulisan/huruf, angka, alat/perlengkapan, nama, bentuk dari penyajian lain dari sebuah produk atau pengemasan merek, atau kombinasi dari warna-warna).

e. United States

*A trademark is a word, name, symbol, or device that is used in trade with goods to indicate the source of the goods and to distinguish them from the goods of others. A servicemark is the same as a trademark except that it identifies and distinguishes the source of a service rather than a product. The terms “trademark” and “mark” are commonly used to refer to both trademarks and servicemarks.*⁵³

(terjemahan Bebas: Merek dagang adalah kata, nama, simbol, tau alat/perlengkapan yang digunakan dalam perdagangan barang untuk mengindikasikan asal-usul dari barang tersebut dan membedakan barang tersebut dari barang lain.

⁵³ www.uspto.gov/web/offices/pac/doc/general/

Merek jasa memiliki pengertian yang sama dengan Merek dagang, kecuali merek jasa mengidentifikasi dan membedakan asal-usul dari jasa daripada produknya/barangnya.

Istilah "trademark" dan "mark" biasa digunakan untuk menunjuk baik merek dagang maupun merek jasa).

f. Ecuador dan Peru

Any symbol that is capable of distinguishing goods or services and is capable of graphic representation is eligible for registration. The following signs, among others, can constitute a trademark: (a) word or combination of words; (b) pictures, figures, symbols, graphic elements, logotypes, monograms, portraits, labels, and emblems; (c) sounds and smells; (d) letters and numbers; (e) a color demarcated to give it a specific shape, or combination of colors; (f) the shape of a product, its packaging, or its wrappings; and (g) any combination of the signs or means indicated in the items above.⁵⁴

(Terjemahan Bebas: beberapa simbol yang mampu membedakan barang atau jasa dan mampu memberikan gambaran yang jelas seperti keadaan yang sebenarnya memenuhi syarat untuk pendaftaran merek.

Tanda-tanda berikut, antara lain merupakan merek:

- a. kata atau kombinasi dari kata;
- b. gambar, angka atau bilangan, simbol, unsur grafis, logotypes, monogram, potret/gambar (orang), label, dan emblem;
- c. suara-suara dan bau-bauan;
- d. tulisan/huruf dan angka;

⁵⁴ www.trademarkia_com/trademark-registration/EC.html.

- e. batasan warna untuk memberikan bentuk yang spesifik, atau kombinasi dari warna-warna;
- f. bentuk/kondisi dari produk, pengemasan dari produk, atau pembungkus produk;
- g. kombinasi dari beberapa tanda atau cara penunjukan/pemaparan dalam barang/atikel tersebut diatas).

Pengertian Merek menurut Pasal 1 angka (1) Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek:

"Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa."

Jadi yang dimaksud dengan Merek adalah suatu nama, simbol, tanda, desain atau gabungan di antaranya untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi atau perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk jasa lainnya. Merek yang kuat ditandai dengan dikenalnya suatu merek dalam masyarakat, asosiasi merek yang tinggi pada suatu produk, persepsi positif dari pasar dan kesetiaan konsumen terhadap merek yang tinggi.

2. Fungsi Merek

Berdasarkan definisi merek, fungsi utama dari suatu merek adalah untuk membedakan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh suatu perusahaan lainnya. Selain fungsi pembeda tersebut, merek mempunyai fungsi lain seperti:⁵⁵

a. Menjaga Persaingan usaha yang sehat.

Hal ini berlaku dalam hal menjaga keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang dan mencegah persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha dengan menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

b. Melindungi Konsumen.

Dalam Konsiderans Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa salah satu tujuan diadakannya undang-undang tersebut adalah untuk melindungi khalayak ramai terhadap peniruan barang-barang. Dengan adanya merek, para konsumen tidak perlu lagi menyelidiki kualitas dari barangnya. Apabila merek telah dikenal baik kualitasnya oleh para konsumen dan membeli barang tersebut, konsumen akan yakin bahwa kualitas dari barang tersebut adalah baik sebagaimana diharapkannya;

⁵⁵ Hery Firmansyah, *Op.cit*, hlm. 34-35

c. Sebagai sarana dari pengusaha untuk memperluas bidang usahanya.

Merek dari barang-barang yang sudah dikenal oleh konsumen sebagai tanda untuk barang yang bermutu tinggi akan memperlancar usaha pemasaran barang yang bersangkutan;

d. Sebagai sarana untuk dapat menilai kualitas suatu barang;

e. Untuk memperkenalkan barang atau nama barang (promosi);

f. Untuk memperkenalkan identitas perusahaan.

3. Sistem Pendaftaran Merek

Dalam pendaftaran merek, dikenal dua sistem pendaftaran, yakni *stelsel* deklaratif (*passive stelsel*) dan *stelsel* konstitutif (*active stelsel* atau atributif).⁵⁶

Stelsel deklaratif mengandung pengertian bahwa pendaftaran bukanlah untuk menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan, sangkaan hukum bahwa pihak yang mereknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama merek yang didaftarkan.⁵⁷ Menurut *stelsel* ini, pemakai pertamalah yang menciptakan hak merek. Arti Yurisprudensi H.R. tertanggal 1 Februari 1932, mengenai kali pertama memakai merek adalah bahwa pemakai kali pertama merek tidak berarti bahwa merek yang bersangkutan sudah

⁵⁶ Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Oase Media, 2010), hlm. 68

⁵⁷ *Loc.cit.*

dipakai sebelum orang lain memakainya, tetapi sudah dipakai sebelum pihak lawan memakainya.⁵⁸

Stel/SEL deklaratif mempunyai kelebihan dalam soal keadilan, tetapi kurang memberikan kepastian hukum.⁵⁹ Dikatakan tidak memberikan kepastian hukum karena pendaftar merek masih dimungkinkan mendapat gugatan dari pihak lain bahwa sesungguhnya pemakai merek yang kali pertama adalah penggugat. Penggugat dapat dimungkinkan untuk membuktikan bahwa pihaknyalah yang kali pertama memakai merek, bukan pihak pendaftar.⁶⁰

Berbeda dengan *stel/SEL* deklaratif, *stel/SEL* konstitutif memiliki kelebihan dalam soal kepastian hukum. Menurut *stel/SEL* konstitutif dengan doktrinnya “*prior on filling*”, yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya yang dikenal pula dengan sistem *presumption of ownership*. Jadi pendaftaran menciptakan hak merek.⁶¹

4. Pendaftaran Merek

a. Persyaratan Pendaftaran Merek

Yang dapat mengajukan pendaftaran merek adalah⁶² :

- 1) Orang (*persoon*);
- 2) Badan hukum (*recht persoon*);
- 3) Beberapa orang atau badan hukum (pemilikan bersama/merek kolektif);

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 68-69

⁵⁹ Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, *Op.cit.* hlm. 70

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 69

⁶¹ *Loc.Cit.*

⁶² www.dgip.go.id

Syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran merek adalah:

- (a) Adanya daya pembeda;
- (b) Tidak memenuhi ketentuan Pasal 4, 5 dan 6 Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, yakni ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan harus ditolak. Pasal 5 Undang-undang Merek tahun 2001 mengatur tentang merek yang tidak dapat didaftar. Merek yang tidak dapat didaftar disebut sebagai *absolute grounds*, sedangkan merek yang harus ditolak disebut sebagai *relative grounds* yang berarti bahwa merek tersebut tidak termasuk *absolute grounds* tetapi setelah diperiksa dapat membingungkan atau menyesatkan konsumen. Dasar atau patokan yang digunakan untuk menolak merek tersebut tercantum di dalam Pasal 6 Undang-undang Merek tahun 2001.⁶³

b. Prosedur Pendaftaran Merek

1) Pemeriksaan Formalitas

Direktorat Jenderal HKI melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek. Dalam hal terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan, Direktorat Jenderal meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut.

⁶³ Tomi Suryo Utomo, *Op. cit*, Hlm. 215.

Dalam hal kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali. Dalam hal ini, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

2) Pemeriksaan Substantif

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif oleh Pemeriksa terhadap Permohonan. Pemeriksaan substantif diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan. Pemeriksaan substantif dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan Direktur Jenderal, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan tersebut, Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau

tanggapannya dengan menyebutkan alasan. Jika tidak, Direktorat Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut.

Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapannya, dan Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan itu diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Apabila tanggapan tersebut tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, ditetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut. Keputusan penolakan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan.

Dalam hal Permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

3) Pengumuman dan Keberatan

Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya Permohonan untuk didaftar, Direktorat Jenderal mengumumkan Permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek. Pengumuman berlangsung selama 3 (tiga) bulan.

Selama jangka waktu pengumuman, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya. Keberatan dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-undang ini tidak

dapat didaftar atau ditolak. Dalam hal terdapat ini, Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya.

Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan tersebut kepada Direktorat Jenderal secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan.

4) Pemeriksaan Kembali dan Putusan Penerimaan/Penolakan

Dalam hal terdapat keberatan dan/atau sanggahan, Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan/atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali terhadap Permohonan yang telah selesai diumumkan. Pemeriksaan kembali diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman. Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan mengenai hasil pemeriksaan kembali.

Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak; dan dalam

hal demikian itu, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding. Sebaliknya, dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.

Dalam hal tidak ada keberatan, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman.

Dalam hal keberatan tidak dapat diterima, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.⁶⁴

Apabila setelah pemeriksaan substantif permohonan merek disetujui oleh Ditjen HKI untuk didaftar, permohonan tersebut segera diumumkan paling lama 10 hari sejak persetujuan. Pengumuman berlangsung selama tiga bulan di :

- (a) Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Ditjen HKI;
- (b) Sarana khusus yang dengan mudah dan jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Ditjen HKI.

⁶⁴ http://www.globomark.com/?page_id=182.

5. Pelanggaran Merek

- a. Pelanggaran merek (sebagai bagian dari persaingan curang) adalah pemakaian secara tidak sah suatu merek yang menyerupai merek dari pemilik merek yang sah, termasuk merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif.⁶⁵
- b. Bentuk-bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pelanggaran merek merupakan bagian dari persaingan curang (*unfair competition*). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat menyebutkan pengertian persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut:

Persaingan usaha tidak sehat merupakan persaingan antar Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa, yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Tindakan persaingan usaha ini dapat meliputi kegiatan monopoli, konspirasi, monopsoni dan oligopoly.

Menurut McManis dalam Simandjuntak, sifat-sifat umum perbuatan persaingan curang di antaranya :

- 1) Menipu dalam penjualan berkenaan dengan merek dan barang,
- 2) Penggelapan nilai-nilai yang sulit diraba,

⁶⁵ Dwi Agustine Kurniasih. "Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi)". Artikel pada Media HKI Vol V Nomor 6. Desember 2008, hlm. 7

3) Bersifat jahat.⁶⁶

Bentuk-bentuk persaingan curang:

a) Peniruan

Pengusaha yang beritikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur semacam ini berwujud penggunaan upaya-upaya menggunakan merek terkenal yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek atau jasa yang sudah terkenal untuk menimbulkan kesan seakan-akan barang yang diproduksinya tersebut adalah produk terkenal tersebut.

b) reproduksi

c) terjemahan atas merek terkenal yang bertujuan untuk menimbulkan penipuan atau membingungkan terhadap merek terkenal yang dilakukan secara sadar atau sengaja melanggar merek orang lain dengan bertujuan untuk memperkaya diri secara tidak jujur yang dapat membahayakan masyarakat konsumen.⁶⁷

Drs. Muhamad Djumhana, SH. Dalam bukunya *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan HKI* mengungkapkan beberapa tindakan yang

⁶⁶ Dwi Agustine Kurniasih, *Op cit.* hlm. 7

⁶⁷ Kholis Roisah, *Well Known Mark Protection Dalam Sistem Hukum Merek di Indonesia dan beberapa Negara*, Jurnal Masalah-masalah Hukum, nomor. 4, hlm. 283

merupakan tindakan melawan hukum berhubungan dengan merek, diantaranya berupa⁶⁸:

- (1) Pemalsuan produk (*product counterfeiting*), yaitu peniruan suatu barang berkualitas dengan merek dagang tertentu tanpa hak.
- (2) Pemalsuan negara asal barang (*false country of origin*), yaitu dengan tujuan untuk menghindari batasan kuota, bea masuk anti dumping, dan bea masuk barang.
- (3) Pelabelan ulang (*relabeling*), yaitu pemalsuan merek dengan cara menukar merek atau label barang yang dilakukan setelah pengimporan sehingga mengubah kesan bagi konsumen.

Kemudian menurut Dwi Agustine Kurniasih dalam artikelnya, ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yaitu⁶⁹:

- (a) *Trademark piracy* (pembajakan merek)

Pembajakan merek terjadi ketika suatu merek, biasanya merek terkenal asing, yang belum terdaftar kemudian didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak. Akibatnya permohonan pendaftaran pemilik merek yang asli ditolak oleh kantor merek setempat karena dianggap serupa dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya.

- (b) *Counterfeiting* (pemalsuan)

⁶⁸ Drs. Muhamad Djumhana, SH., *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan HKI*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 73-74

⁶⁹ Dwi Agustine Kurniasih, *Op cit.* Hlm. 3

Pemalsuan merek dapat terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditemplei dengan merek terkenal. Pemalsuan merek dapat dikatakan sebagai kejahatan ekonomi, karena para pemalsu merek tidak hanya menipu dan merugikan konsumen dengan produk palsunya namun juga merusak reputasi dari pengusaha aslinya.

(c) *Imitations of labels and packaging* (peniruan label dan kemasan suatu produk)

Pelanggaran merek yang mirip dengan pemalsuan merek adalah peniruan label dan kemasan produk. Bedanya, pada pemalsuan merek label atau kemasan produk yang digunakan adalah tiruan dari yang aslinya, sedangkan pada peniruan, label yang digunakan adalah miliknya sendiri dengan menggunakan namanya sendiri. Pelaku peniruan ini bukanlah seorang kriminal, tetapi lebih kepada pesaing yang melakukan perbuatan curang. Pelaku peniruan berusaha mengambil keuntungan dengan cara memirip-miripkan produknya dengan produk pesaingnya atau menggunakan merek yang begitu mirip sehingga dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat.

Selain itu dikenal juga perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal-usul merek. Hal ini terjadi karena adanya tempat atau daerah suatu negara yang dapat menjadi kekuatan

yang memberikan pengaruh baik pada suatu barang karena dianggap sebagai daerah penghasil jenis barang bermutu.⁷⁰

Dalam *Konvensi Paris* dijelaskan bentuk-bentuk persaingan curang dalam tiga jenis, yaitu:

- (a) Semua tindakan yang bersifat menciptakan kebingungan (*passing off*);
- (b) pernyataan-pernyataan palsu yang bersifat mendiskreditkan perusahaan pesaing (*disparagement*);
- (c) indikasi-indikasi atau pernyataan yang menyesatkan umum terhadap kualitas dan kuantitas barang dagangan.

Lebih lanjut Pasal 10 ayat 2 (dua) *Konvensi Paris* menentukan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan *honest practice in industrial and commercial matters* merupakan suatu perbuatan persaingan tidak jujur.

c. Pelanggaran Merek dalam Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001

Adapun Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 memberikan bentuk pelanggaran merek adalah sebagai berikut:

⁷⁰ Cita Citrawinda, "Sekilas tentang Tindak Pidana dalam Bidang Merek", www.legalitas.org, dibuat 28 Agustus 2007.

- 1) Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain untuk barang yang sama dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan (Pasal 90 UU Merek);
- 2) Menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan (Pasal 91 UU Merek);
- 3) Menggunakan tanda yang mempunyai persamaan secara keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar. (Pasal 92 ayat 1 UU Merek);
- 4) Menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang terdaftar (Pasal 92 ayat 2 UU Merek);
- 5) Pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan Indikasi Geografis (Pasal 92 ayat 3 UU Merek);
- 6) Menggunakan tanda yang dilindungi oleh indikasi asal pada barang dan jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai barang atau asal jasa tersebut (Pasal 93 UU

Merek);Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran. (Pasal 94 ayat 1 UU Merek).

d. Passing Off/Pemboncengan Reputasi

Passing off dapat diartikan sebagai tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala macam cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum. Perbuatan untuk meraih keuntungan dengan membonceng secara meniru atau memirip-miripkan kepada pihak lain yang telah memiliki reputasi merek terkenal dan dilandasi oleh iktikad tidak baik yaitu dengan cara menyesatkan konsumen⁷¹.

Unsur-unsur *passing off* dapat dibagi menjadi tiga komponen penting, yaitu:

1. Adanya reputasi atau nama baik.
2. Penipuan oleh pihak lain.
3. Kerugian.

6. Doktrin dan Yurisprudensi mengenai Persamaan

Dalam hukum merek terdapat ajaran atau doktrin persamaan yang timbul berkaitan dengan fungsi merek, yaitu untuk membedakan antara barang atau

⁷¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Prakteknya*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003), hlm. 185.

jasa yang satu dengan yang lainnya. Ada dua ajaran persamaan dalam merek yaitu:⁷²

- a. Doktrin persamaan keseluruhan, dan
- b. Doktrin persamaan identik.

Menurut doktrin persamaan menyeluruh, persamaan merek ditegakkan di atas prinsip *entireties similar* yang berarti antara merek yang satu dengan yang lain mempunyai persamaan yang menyeluruh meliputi semua faktor yang relevan secara optimal yang menimbulkan persamaan.⁷³

Persamaan pada keseluruhannya yaitu persamaan keseluruhan elemen. Persamaan yang demikian sesuai dengan ajaran doktrin *entires similar* atau sama keseluruhan elemen. Dengan perkataan lain, merek yang dimintakan pendaftarannya copy atau reproduksi merek orang lain.⁷⁴ Agar suatu merek dapat disebut sebagai copy atau reproduksi merek orang lain sehingga dikualifikasi mengandung persamaan secara keseluruhan, paling tidak harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut.⁷⁵

- 1) ada persamaan elemen secara keseluruhan (bentuk, komposisi, kombinasi, unsur-unsur, bunyi, ucapan);
- 2) persamaan jenis atau produksi kelas barang atau jasa;

⁷² Prasetyo Hadi Purwandoko, "Problematika Perlindungan Merek di Indonesia", www.wordpress.com, 22 Desember 2009.

⁷³ M. Yahya Harahap, *Op cit*, hlm. 288.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 416.

⁷⁵ *Loc cit*.

- 3) persamaan wilayah dan segmen pasar (persamaan jalur pemasaran yang meliputi wilayah geography yang sama);
- 4) persamaan cara dan perilaku pemakaian; dan
- 5) persamaan cara pemeliharaan.

Syarat-syarat tersebut diatas bersifat kumulatif, sehingga untuk menentukan adanya persamaan harus semuanya terpenuhi. Namun demikian standar penentuan berdasarkan ajaran ini dianggap terlalu kaku dan tidak dapat melindungi kepentingan pemilik khususnya untuk merek terkenal.⁷⁶

Doktrin persamaan identik mempunyai pengertian lebih luas dan fleksibel, bahwa untuk menentukan ada persamaan merek tidak perlu semua unsur secara kumulatif sama, tetapi cukup beberapa unsur atau faktor yang relevan saja yang sama sehingga terlihat antara dua merek yang diperbandingkan identik atau sangat mirip. Jadi menurut doktrin ini antara merek yang satu dengan yang lain tetap ada perbedaan tetapi perbedaan tersebut tidak menonjol dan tidak mempunyai kekuatan pembeda yang kuat sehingga satu dengan yang lain mirip (*similar*) maka sudah dapat dikatakan identik.

Suatu merek dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain ditentukan berdasarkan patokan yang lebih lentur dibanding dengan doktrin *entire similar*. Persamaan ini pada pokoknya dianggap berwujud apabila merek tersebut memiliki kemiripan atau serupa (*identical*), hampir mirip

⁷⁶ Syafruddin, *Penegakan Hukum di Bidang Merek dan Pelaksanaannya*, www.google.com, diakses pada tanggal 1 Agustus 2011

(*nearly resembles*) dengan merek orang lain. Kemiripan tersebut dapat didasarkan pada:⁷⁷

- 1) kemiripan persamaan gambar;
- 2) hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna, atau bunyi;
- 3) faktor yang paling penting dalam doktrin ini, pemakaian merek menimbulkan kebingungan (*actual confusion*) atau menyesatkan masyarakat/ konsumen. Seolah-olah merek tersebut dianggap sama sumber produksi dari sumber asal geografis dengan barang milik orang lain (*likelihood confusion*).

Selanjutnya, menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Merek yang dimaksud 'sama pada pokoknya' dengan merek terdaftar orang lain ialah adanya kesan yang sama, antara lain, mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur maupun bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek yang bersangkutan.

Disamping kedua doktrin tersebut diatas, untuk menentukan "persamaan", juga terdapat beberapa teori, diantaranya:

a. Teori *Holistic Approach*

Menurut teori ini untuk menentukan ada tidaknya persamaan merek harus dilihat secara keseluruhan, baik dari bunyi, arti, ejaannya, atau dari tampilannya.

b. Teori *dominancy*

⁷⁷ M. Yahya Harahap, *Op cit*, hal 417.

Untuk menentukan persamaan antara merek yang satu dengan merek yang lainnya cukup diambil unsur yang paling dominan dari merek tersebut. Contoh-contoh merek yang dianggap sama atau tidak sama dilihat dari bentuk, bunyi, arti, dan susunan penempatannya berdasarkan pedoman yang berlaku internal di kantor merek saat ini.⁷⁸

World Trade Mark Symposium di Cannes pada tahun 1992 (dalam Gunawan Suryomurcito, 2008: 3) memberikan beberapa unsur yang dapat digunakan sebagai patokan untuk menilai persamaan pada pokoknya, yaitu:

- 1) Persamaan penampilan (*similarity of appearance*)
- 2) Persamaan bunyi (*sound similarity*)
- 3) Persamaan konotasi (*connotation similarity*)
- 4) Persamaan kesan dalam perdagangan (*similarity in commercial impression*)
- 5) Persamaan jalur perdagangan (*trade channel similarity*)

Sedangkan Wayne Covell (dalam Gunawan Suryomurcito, 2008: 4) memberikan beberapa indikator untuk menilai persamaan pada pokoknya, yaitu:

- 1) Persamaan visual (*visual similarity*)
- 2) Persamaan kemasan (*packaging similarity*)
- 3) Persamaan dalam asosiasi (*similarity in association*)
- 4) Persamaan fungsi dan pemakaian (*similarity in function and use*)

⁷⁸ Syafruddin, *Op.cit*, sub Persamaan pada pokoknya.

Adapun beberapa yurisprudensi mengenai persamaan adalah sebagai berikut:

(a) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2279

PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998, merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- (1) Sama bentuk (*similarity of form*);
- (2) Sama komposisi (*similarity of composition*);
- (3) Sama kombinasi (*similarity of combination*);
- (4) Sama unsur elemen (*similarity of elements*);
- (5) Persamaan bunyi (*sound similarity*);
- (6) Persamaan ucapan (*phonetic similarity*), atau;
- (7) Persamaan penampilan (*similarity in appearance*);

(b) Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor

127/Sip/1972 tertanggal 30 Oktober 1972, yaitu: “Bahwa pendapat Mahkamah Agung persamaan ini ada kalau merek yang digugat baik karena bentuknya maupun karena susunannya dan bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan kepada merek lain yang sudah dikenal luas dikalangan masyarakat pada umumnya atau di suatu golongan tertentu di dalam masyarakat”.

7. Penghapusan dan Pembatalan Merek

Merek terdaftar dapat dihapuskan karena empat kemungkinan yaitu :

- a. Atas prakasa Ditjen HKI;
- b. Atas permohonan dari pemilik merek yang bersangkutan;
- c. Atas putusan Pengadilan berdasarkan gugatan penghapusan;
- d. Tidak diperpanjang jangka waktu pendaftaran mereknya.

Yang menjadi alasan penghapusan merek terdaftar oleh Ditjen. HKI:

- 1) merek terdaftar tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Ditjen. HKI, seperti: larangan impor, larangan yang berkaitan dengan ijin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, atau larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
- 2) merek digunakan untuk jenis barang/ atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang dan/ atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan pendaftarannya.

Merek terdaftar itu menjadi batal apabila:

Merek terdaftar dapat dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan pihak yang

berkepentingan dengan alasan berdasarkan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

8. Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Terhadap Pelanggaran Merek

a. Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa

Adapun yang dimaksud dengan sengketa adalah suatu peristiwa yang menimbulkan perselisihan, sedangkan sengketa merek adalah suatu peristiwa yang menimbulkan perselisihan yang diatur dalam peraturan/hukum merek.

Sengketa hukum adalah suatu peristiwa yang menimbulkan perselisihan yang diatur dalam hal hukum. Adapun penyelesaian sengketa hukum yang dapat dipilih oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

1) Litigasi

Yakni diselesaikan melalui lembaga yudikatif yang berwenang (Pengadilan); Pengadilan adalah sebuah forum publik, resmi, di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum. Dalam negara dengan sistem common law, pengadilan merupakan cara utama untuk penyelesaian perselisihan, dan umumnya dimengerti bahwa semua orang memiliki hak untuk membawa

klaimnya ke pengadilan. Dan juga, pihak tertuduh kejahatan memiliki hak untuk meminta perlindungan di pengadilan.⁷⁹

Upaya penyelesaian sengketa melalui litigasi biasanya dilakukan sebagai upaya terakhir apabila alternatif penyelesaian sengketa yang lain tidak dapat dijalankan/menemukan kesepakatan/jalan keluar. Adapun keuntungan yang didapat dari pengadilan adalah adanya kepastian hukum dan adanya sanksi bagi pihak yang kalah yang harus/pasti dipenuhi.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 disebutkan bahwa mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yakni Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat.⁸⁰

Dengan ditunjuknya pengadilan niaga sebagai lembaga peradilan khusus dalam rangka mengatasi permasalahan merek yang semakin banyak maka penyelesaian terhadap kasus-kasus merek pun dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efektif. Hal ini dilatarbelakangi lambatnya proses penyelesaian kasus-kasus merek yang terjadi ketika masih ditangani oleh Pengadilan Negeri. Banyaknya kasus pidana dan

⁷⁹ www.google.com

⁸⁰ www.dgip.go.id

perdata yang menumpuk di Pengadilan Negeri adalah salah satu penyebab lambatnya proses peradilan pada waktu itu.

Pengadilan Niaga hanya berwenang terhadap permasalahan yang masuk pada lingkup hukum perdata, hal ini ditunjukkan pada Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Untuk masalah yang berhubungan dengan tanggung jawab pidana ternyata masih merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri. Dengan demikian ketika telah masuk dalam lingkup tindak pidana, sesuai dengan ketentuan pidana Bab XIV Undang-undang Merek Nomor 15 tahun 2001 maka lembaga peradilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri.

2) Non Litigasi

- a) Diselesaikan melalui institusi-institusi tertentu yang memang diperbolehkan oleh suatu peraturan perundang-undangan, contohnya Mediasi perbankan untuk permasalahan diatas Rp. 500.000.0000,- atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- b) Diselesaikan secara damai diluar persidangan; untuk alternatif yang satu ini mekanismenya banyak. Misalnya Arbitrase, Alternative Dispute Resolution.

Seiring dengan berjalannya waktu, pengadilan kurang diminati subyek hukum (khususnya pebisnis) dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka dikarenakan mempunyai kelemahan: formalitas, terlalu

kaku dimana tata cara dalam persidangan diatur dalam hukum acara sehingga membutuhkan waktu yang lama/panjang, apalagi dalam sengketa di pengadilan dimungkinkan adanya upaya hukum.

Selain penyelesaian gugatan dengan pengadilan tersebut diatas, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Alternative Dispute Resolution (ADR) yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti penyelesaian sengketa alternatif adalah suatu proses penyelesaian sengketa non litigasi dimana para pihak yang bersengketa dapat membantu atau dilibatkan dalam penyelesaian persengketaan tersebut atau melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengartikannya sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli (Pasal 1 Ayat 10).

(1) Konsultasi

Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengenai makna maupun arti dari konsultasi pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien

dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut. Tidak ada suatu rumusan yang menyatakan sifat keterkaitan atau kewajiban untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan. Peran dari konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tidak dominan, konsultan hanya memberikan pendapat (hukum) yang selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh klien.

(2) Negosiasi

Negosiasi merupakan suatu proses pembicaraan atau perundingan mengenai suatu hal tertentu untuk mencapai suatu kompromi atau kesepakatan di antara para pihak yang melakukan negosiasi.

(3) Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator atau terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

(4) Konsiliasi

Konsiliasi diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan

perselisihan. Apabila para pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi. Hal ini yang menyebabkan istilah konsiliasi kadang sering diartikan dengan mediasi. Konsiliasi dapat juga diartikan sebagai upaya membawa pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak secara negosiasi.

(5) Pemberian pendapat Hukum

(6) Arbitrase

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu perkara perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang di buat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 ayat (1)). Pada dasarnya arbitrase adalah perjanjian perdata dimana para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi yang mungkin akan timbul dikemudian hari yang diputuskan oleh pihak ketiga atau penyelesaian sengketa oleh seseorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang ahli di bidangnya secara bersama-sama ditunjuk oleh pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan melalui pengadilan, tetapi secara musyawarah, hal mana dituangkan dalam salah satu bagian dari kontrak.

b. Penyelesaian Sengketa secara keperdataan

Pemakaian merek tanpa hak dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Gugatan yang bersifat keperdataan tidak bisa digabungkan dengan permohonan pembatalan merek karena mempunyai upaya hukumnya sendiri (memiliki upaya banding dan kasasi). Bahkan gugatan ganti rugi atas perbuatan melanggar hukum ini sebaiknya didahului oleh adanya putusan gugatan pembatalan merek yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis, yaitu :

- 1) Gugatan ganti rugi, dan/atau
- 2) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan menggunakan Merek tersebut. (Pasal 76 ayat (1) UUM Nomor 15 Tahun 2001)

Permohonan pihak penggugat untuk menghentikan perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek secara hak dikenal sebagai tuntutan provisi yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata (Pasal 80 HIR).

Hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut yang dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai

kekuatan hukum yang tetap dan setelah penggugat membayar harganya kepada tergugat.

Gugatan ganti rugi dapat pula dilakukan oleh penerima lisensi merek, baik secara sendiri atau bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan. Hak untuk mengajukan gugatan ini tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan tindak pidana di bidang merek.

c. Penetapan Sementara Pengadilan

Menurut Pasal 85 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara, yaitu tentang :

- 1) Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak Merek;
- 2) Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Merek tertentu.

Syarat-syarat mengajukan penetapan sementara kepada Pengadilan Niaga menurut Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah sebagai berikut:

- a) melampirkan kepemilikan merek;

- b) melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran merek;
- c) keterangan yang jelas mengenai barang dan dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan pembuktian;
- d) adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti;
- e) membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank.

d. Ketentuan Pidana terhadap Pelanggaran Merek

Sanksi pidana selain diatur khusus dalam Peraturan Perundang-undangan merek, juga terdapat dalam ketentuan KUHP, yaitu: Ketentuan Pasal 393 ayat (1) dan (2) KUHP.

Undang-undang Merek memberikan ancaman pidana kepada setiap orang yang menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya ataupun yang sama pada pokoknya. Kedua bentuk perbuatan ini diklasifikasikan sebagai kejahatan. Besarnya ancaman pidana, ditentukan dalam ketentuan Pasal 90 dan Pasal 91, sebagai berikut :

Pasal 90 :

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk

barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Pasal 91 :

"Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)".

Sedangkan bagi mereka yang memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (Pasal 94 ayat 1). Tindak pidana ini adalah pelanggaran.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 94 merupakan delik aduan.

B. Iktikad baik dalam Pendaftaran Merek

1. Asas Iktikad baik secara umum

Kata asas dapat diartikan sebagai hukum dasar atau dasar atau dasar cita-cita.⁸¹ Sedangkan asas hukum adalah landasan yang terluas (ratio legis) bagi lahirnya peraturan hukum sekaligus merupakan jantung dari peraturan hukum. Atau dapat dikatakan pula bahwa asas hukum merupakan pikiran dasar yang merupakan latar belakang dari peraturan konkrit.

Menurut Paul Scholten, “Asas hukum itu ada pada hukum positif tetapi sekaligus melampaui hukum positif dengan cara menunjuk pada penilaian etis”. Maksud dari melampaui hukum positif adalah asas hukum juga berada diluar hukum positif sehingga asas hukum itu tidak habis kekuatannya setelah melahirkan peraturan hukum, melainkan masih dapat melahirkan peraturan-peraturan berikutnya.

Paton berpendapat bahwa “asas hukum sebagai suatu sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh, dan berkembang, dan ia juga menunjukkan bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka”.

Salah satu asas yang dikenal luas dan menjadi sorotan dalam penulisan hukum ini adalah asas bahwa subyek hukum yang beriktikad baik dilindungi oleh undang-undang. Beriktikad baik disini dapat dianalogikan dengan melakukan perbuatan hukum yang tidak

⁸¹ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 52

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Didalam suatu hukum kontrak, terdapat asas iktikad baik (*good faith*). Asas iktikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

2. Iktikad baik dalam pendaftaran dan pembatalan Merek

Iktikad baik (*ter goeden trouw, good faith*) merupakan suatu asas, dasar utama dari seluruh sistem hukum perjanjian. Dalam bidang hukum merek, prinsip itu juga berlaku, dimana pada era Undang-undang Nomor 21 tahun 1961, istilah pemakai pertama di Indonesia ditafsirkan adalah pemakai pertama yang beriktikad baik.⁸²

Pada tahun 1987, kasus-kasus sengketa merek berdasarkan data dari Kantor Merek mulai menampilkan peningkatan pesat, yakni telah berjumlah 236 kasus dan mencapai puncaknya pada tahun 1991 dengan jumlah mencapai 283 kasus. Kasus-kasus merek yang banyak terjadi adalah gugatan pembatalan merek yang banyak diajukan oleh para

⁸² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pelatihan Tehnis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum Masalah HAKI*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 1998) hlm. 60

pemilik merek yang berasal dari luar negeri, termasuk para pemilik merek terkenal asing. Salah satu sebab terjadinya peningkatan tersebut karena pemerintah telah mengeluarkan SK MENKEH 1987 yang kemudian direvisi oleh SK MENKEH 1991 dengan NO.M.03-HC.02.01/1991 yang memberikan perlindungan kepada pemilik merek-merek terkenal (asing), dan hal itu telah memberi kesempatan bagi para pemilik merek terkenal (sebenarnya) untuk mengajukan gugatan pembatalan atas mereknya yang telah terdaftar lebih dulu oleh para pengusaha lokal atau pendaftar dengan iktikad buruk⁸³.

Asmar Ismail, SH dalam Pelatihan Tehnis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Umum Masalah HAKI Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa dalam menyidangkan perkara merek, hampir 90% inti gugatannya menyangkut iktikad baik, masing-masing pihak merasa sama beriktikad baik dan masing-masing pihak mendalilkan pihak lawannya beriktikad tidak baik. Perihal iktikad baik dapat dilihat pada beberapa putusan Mahkamah Agung RI, antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI nomor: 677/K/SIP/1972, tanggal 13 Desember 1972 dalam perkara Merek “Tancho”,
- b. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 220 PK/Perd/1996 tanggal 16 Desember 1986 dalam perkara Merek “NIKE”.⁸⁴

⁸³ Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, Nurjihad, *Op.Cit*, hlm. 78

⁸⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 60

Ad. a. Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan putusan berbunyi:

“menimbang, sekali lagi tentang soal kepatutan dalam lalu lintas perdagangan yang hendak ditertibkan oleh Undang-undang Merek sebagai terurai diatas, Bahwa Hakim hendaknya selalu berpedoman pada:

1. Tujuan undang-undang bahwa khalayak ramai harus dilindungi terhadap barang-barang tiruan yang menjadi merek yang sudah dikenalnya sebagai barang-barang yang bermutu baik;
2. Adanya kecenderungan secara tradisional dalam masyarakat Indonesia untuk menganggap barang-barang buatan luar negeri mutunya lebih baik dan adanya usaha-usaha yang ingin menggunakan kesempatan yang timbul dari keadaan meniru merek-merek dagang luar negeri yang tidak terdaftar di Indonesia.

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas Hakim harus bersikap keras terhadap segala macam usaha yang mengandung iktikad tidak baik untuk meniru merek-merek dagang luar negeri yang tidak terdaftar di Indonesia.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Undang-undang yang mengutamakan perlindungan terhadap khalayak ramai, maka perkataan “pemakai pertama di Indonesia” harus diartikan sebagai

pemakai pertama yang jujur (beriktikad baik) sesuai dengan asas hukum, bahwa perlindungan diberikan kepada orang yang beriktikad baik dan tidak kepada orang yang beriktikad buruk”.

Ad. b. Adapun pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam memutuskan perkara merek “NIKE” adalah sebagai berikut:

“ Bahwa Republik Indonesia sebagai suatu Negara yang merdeka dan turut serta dalam pergaulan bangsa-bangsa wajib pula menjaga hubungan Internasional dengan menghormati antara lain merek-merek warga Negara asing, Hal ini tidak hanya terbatas pada keadaan dimana ada hubungan hukum antara prinsipal dan agen, melainkan sikap pengusaha Indonesia yang mengetahui adanya merek terkenal secara internasional meskipun tidak/belum didaftarkan dalam daftar umum Kantor Hak Milik Perindustrian, tetapi namanya telah dikenal juga di Indonesia sesuai dengan makna Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961, tidak dapat menggunakan merek yang sama seperti merek asing yang terkenal tersebut, demi melindungi masyarakat konsumen Indonesia terhadap kekeliruan seakan-akan merek Indonesia tersebut adalah keluaran pabrik yang sama dengan merek asing yang asli. Hal ini juga berarti warga Indonesia yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama merek yang jelas

menampakkan identitas nasional Indonesia sejauh mungkin menggunakan merek yang mirip apalagi menjiplak nama merek asing.”

Dari pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat disimpulkan didaftarkannya suatu merek pada Kantor Merek tidaklah merupakan syarat mutlak pemberian perlindungan hukum kepada pemilik suatu merek, tergantung dari keadaan apakah pemilik merek itu adalah pemilik yang beriktikad baik atau beriktikad tidak baik, hal mana diserahkan kepada penilaian Hakim secara kasuistik⁸⁵.

Sejak berlakunya Undang-undang Merek nomor 19 Tahun 1992, hukum merek Indonesia mengalami kemajuan dengan mengatur adanya prinsip iktikad baik dalam memperoleh hak atas merek. Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 4 dan Pasal 57 ayat (2) undang-undang tersebut, meskipun tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan iktikad baik dan iktikad tidak baik.

Perlindungan hukum hak atas merek hanya diberikan kepada pihak yang secara iktikad baik mendaftarkan mereknya. Oleh karena itu terhadap pihak yang mengajukan pendaftaran dengan dilandasi iktikad tidak baik misalnya dengan membajak, meniru atau membonceng ketenaran merek pihak lain tidak akan diberikan perlindungan hukum.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 62

Pengaturan mengenai iktikad baik dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek ternyata dalam Pasal 4 yang berbunyi: “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

Didalam Penjelasan Pasal 4 Undang-undang Merek nomor 15 Tahun 2001 tentang merek menyebutkan bahwa pemohon yang beriktikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, dan menyesatkan konsumen.

M. Yahya Harahap memberikan pendapat bahwa jangkauan atau aspek pengertian iktikad tidak baik meliputi:⁸⁶

- 1) meniru, mencontoh, mereproduksi, tau mengkopi merek orang lain yang sudah terdaftar atau merek orang lain yang sudah terkenal, meskipun belum didaftar;
- 2) membonceng atau membajak merek orang lain yang sudah terdaftar atau merek orang lain yang sudah terkenal meskipun belum terdaftar;
- 3) Penyesatan atau penipuan khalayak ramai dengan cara meniru, membonceng atau membajak merek orang lain yang sudah terdaftar

⁸⁶ M. Yahya Harahap, *Op,cit*, hlm. 590-591

atau merek orang lain yang sudah terkenal, meskipun belum terdaftar dengan tujuan mengeruk keuntungan secara tidak jujur;

- 4) Peniruan atau mereproduksi merek orang lain yang sudah terdaftar atau merek orang lain yang sudah terkenal meskipun belum terdaftar baik secara keseluruhan atau pada pokoknya yang membingungkan atau mengacaukan khalayak ramai tentang asal dan kualitas barang.

Sedangkan Tim Lindsey dkk memberikan gambaran mengenai “iktikad baik” adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa jika seseorang mencoba mendaftarkan sebuah merek yang disadarinya sebagai merek milik orang lain atau serupa dengan milik orang lain, merek tersebut tidak dapat didaftarkan;
- b) persyaratan iktikad baik juga berarti bahwa untuk dapat didaftarkan, sebuah merek harus digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa;
- c) Jika sebuah merek diajukan di Indonesia oleh seseorang yang tidak bermaksud memakai merek tersebut dan bertujuan untuk menghalangi pihak lain untuk masuk ke pasar lokal, atau menghambat pesaing memperluas jaringan bisnisnya, merek tersebut tidak dapat didaftarkan di Indonesia;
- d) Jika seseorang telah memakai suatu merek dalam periode sebelumnya, tetapi memilih tidak mendaftarkan merek tersebut.

Jika seseorang itu dapat membuktikan bahwa dia sudah menggunakan merek, usaha mendaftarkan merek tersebut oleh orang lain dapat dicegah dengan menyebut usaha tadi sebagai “iktikad tidak baik”⁸⁷.

Selain itu, Pasal 69 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek mengatur bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum (termasuk didalamnya adanya iktikad tidak baik).

⁸⁷ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Op.Cit*, hlm. 140-142

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi

Merek mempunyai peranan penting dalam dunia perdagangan, yakni sebagai jiwa suatu produk, bahkan bernilai lebih tinggi dibandingkan aset perusahaan, oleh karena itu dibutuhkan suatu upaya perlindungan hukum sebagai jaminan hukum bagi konsumen, para investor asing, dan menjaga reputasi Indonesia di dunia internasional, dan juga sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian TRIPs, WTO, dan Konvensi Paris.

Terkait dengan upaya perlindungan hukum atas merek di Indonesia, akan dipaparkan hasil penelitian mengenai kasus sengketa merek Natasha Skin Care, yang didaftarkan dalam Pengadilan Negeri/Niaga Semarang dalam daftar/register perkara niaga nomor 03/HAKI/M./2009/PN.NIAGA. SMG dan kasasi pada Mahkamah Agung Indonesia nomor 122K/Pdt.Sus/2010.

Adapun kasus posisinya (dalam Putusan Pengadilan Negeri/Niaga nomor : 03/HAKI/M./2009/PN.NIAGA.SMG) adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang berperkara:

- a) dr. Fredi Setyawan, yang diwakili oleh kuasa hukumnya (para advokat dari Law Firm Frans Winarta and Partners) selaku Penggugat;
- b) Then Gek Tjoe, yang diwakili oleh kuasa hukumnya (para advokat pada Kantor Advokat Permana Adi and Partner's) selaku Tergugat;

2. Obyek yang menjadi pokok perkara/sengketa

- a) Merek berupa nama dan logo milik Penggugat: "NATASHA" dan gambar berupa bulatan berisi coretan garis lengkung yang menggambarkan wajah wanita (yang telah terdaftar dalam Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 024379/2004), yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Dirjen HKI dengan nomor pendaftaran 540373 tertanggal 10 Juni 2002 dalam kelas 44 untuk jenis jasa antara lain jasa salon kecantikan, perawatan kulit dan perawatan kecantikan, salon perawatan kecantikan kulit, perawatan kulit secara medis, penyediaan spa, sauna, solarium, fasilitas untuk mandi matahari, jasa pijat, pelayanan kesehatan/medis, perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia, jasa fitness fisik dan perawatan kesehatan, jasa penurunan dan kenaikan berat badan, jasa manicure,

penyediaan jasa informasi dan nasehat mengenai pemakaian produk-produk kecantikan kulit, kecantikan dan kosmetik, *beauty clinic*, mandi uap panas, tempat mandi umum untuk keperluan kesehatan, salon kecantikan, salon penata rambut, jasa-jasa optik;

- b) Merek berupa nama dan logo milik Tergugat: “NATASHA SKIN CARE”, yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Dirjen HKI dengan nomor pendaftaran IDM000185727 tertanggal 28 November 2008 dalam kelas 3 untuk jenis jasa segala macam kosmetika, bedak, wangi-wangian/minyak wangi, minyak rambut, *shampoo*, minyak-minyak sari kosmetika, kutek kuku, cat rambut, lotion rambut, lotion kulit, kapas kecantikan, *deodorant stick* dan *hairspray* rambut, parfum-parfum, cairan *eau de cologne*, bubuk wangi anti bau badan, pemerah pipi, bahan cairan perapih rambut (*hairstyling foam*), celak mata, penghitam alis, bahan-bahan pemelihara gigi, sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci, membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sabun cuci, sabun cair, sabun krim, sabun bubuk, pasta gigi, *mascara*, *tissue* wangi basah, hio, blau cuci, *lipstick*, *cream-cream* kulit, *cream-cream* muka.

3. Dalil-dalil dalam Gugatan (pembatalan merek terdaftar) yang diajukan penggugat pada tanggal 15 Juli 2009 adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa Penggugat telah mempergunakan merek berupa nama dan logo “NATASHA” sejak tahun 1999, dimana saat itu Penggugat mendirikan pusat perawatan kecantikan kulit untuk pertama kalinya di jalan Nias nomor 22, Madiun. Penamaan “NATASHA” diambil dari nama putri penggugat dan juga merupakan maskot dari badan hukum yang didirikan oleh Penggugat, yakni PT Pesona Natasha Gemilang;
- b) Bahwa Penggugat tidak pernah mengeluarkan produk kosmetik maupun barang-barang kecantikan lainnya dengan merek berupa nama dan logo “NATASHA SKIN CARE”;
- c) Bahwa selain sebagai pemilik dan pemegang hak khusus untuk merek berupa nama dan logo “NATASHA” tersebut diatas, juga sebagai pemegang hak khusus untuk merek berupa nama dan logo “dr. Fredi Setyawan”, berdasarkan Sertifikat Merek yang terdaftar dalam daftar umum Merek pada Dirjen HKI dengan nomor pendaftaran 539840 tertanggal 11 Juni 2003 dalam kelas 3 untuk segala macam kosmetik, wangi-wangian, minyak sari,

kosmetik, minyak rambut, cat kuku, cat bibir (lipstik) dan lain-lain;

- d) Bahwa dr Fredi Setyawan pernah mengajukan permohonan pendaftaran produk merek Natasha untuk kelas 3 namun ditolak dikarenakan kelas tersebut telah dipakai oleh orang lain;
- e) Bahwa kemudian Penggugat mengetahui di masyarakat telah beredar produk kosmetik atau produk yang berhubungan dengan kecantikan dengan menggunakan merek berupa nama dan logo "NATASHA SKIN CARE" atas nama Tergugat sebagaimana terlihat dalam situs di berbagai iklan di media masa seperti pada halaman muka Harian Umum Tangerang Tribun tertanggal 27 November 2008;
- f) Bahwa Penggugat merasa merek berupa nama dan logo "NATASHA SKIN CARE" milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek) dengan merek berupa nama dan logo "NATASHA" milik Penggugat yang dibuktikan melalui adanya:
 - 1) Persamaan pada penulisan (didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1631 K/Sip/1978);

- 2) Persamaan pada pengucapan;
 - 3) Persamaan pada logo dan jenis huruf (*font*)
- g) Bahwa Tergugat juga menggunakan logo dalam etiket merek “NATASHA SKIN CARE” tersebut sama persis dengan seni logo “NATASHA” atas nama Penggugat;
- h) Penggugat merasa pendaftaran merek berupa nama dan logo “NATASHA SKIN CARE” dalam kelas 3 atas nama Tergugat didaftarkan dengan iktikad tidak baik berdasarkan:
- 1) Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, dimana merek tidak dapat didaftar jika pemohon mendaftarkan dengan iktikad tidak baik, yakni didasari niat untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen;
 - 2) Pasal 3 Konvensi Paris, dimana terhadap semua perbuatan yang dapat menciptakan kekeliruan dengan cara apapun berkenaan dengan asal usul barang atau berkenaan dengan aktivitas industri dan perdagangan dari pesaing merupakan suatu hal yang dilarang, selain itu juga terhadap semua

tindakan-tindakan dan indikasi-indikasi yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal usul suatu barang juga dilarang;

3) Pasal 10bis Konvensi Paris,

- i) Bahwa produk obat kecantikan dan perawatan kulit dengan merek berupa nama dan logo “NATASHA SKIN CARE” milik Tergugat dapat menimbulkan kesan seolah-olah Tergugat berafiliasi dengan Penggugat, padahal faktanya tidak ada hubungan dan afiliasi apaun antara Tergugat dan Penggugat;
- j) Penggugat merasa sangat dirugikan dan hal tersebut dapat mengecoh dan menyesatkan konsumen, bahkan dapat pula membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen, karena masyarakat atau konsumen menilai bahwa produk tersebut dikeluarkan oleh Penggugat;
- k) Bahwa Penggugat telah menggunakan dan mendaftarkan merek berupa nama dan logo “NATASHA” jauh sebelum didaftarkanya merek berupa nama dan logo “NATASHA SKIN CARE” atas nama Tergugat. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972, Penggugat dapat ditafsirkan sebagai pemakai merek pertama yang jujur dan

beriktikad baik dan berhak atas kepastian dan perlindungan hukum;

- l) Bahwa pendaftaran merek berupa nama dan logo “NATASHA SKIN CARE” oleh Tergugat didasari oleh iktikad tidak baik untuk memperkaya diri sendiri secara tidak jujur (*unjust enrichment*) yang menimbulkan kerugian bari penggugat serta mengecohkan dan menyesatkan anggota masyarakat (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 426 PK/PDT/1994 tanggal 20 September 1995);
- m) Bahwa tindakan mendaftarkan merek berupa nama dan logo “NATASHA SKIN CARE” telah memenuhi tiga syarat suatu pelanggaran atas suatu merek dapat dikategorikan sebagai *Passing Off* yakni:
 - 1) Adanya reputasi yang terdapat pada pelaku usaha (reputasi baik dan cukup dikenal umum);
 - 2) dapat mengecoh dan menciptakan kebingungan bagi konsumen dalam memilih barang yang diinginkan;
 - 3) terdapatnya kerugian yang timbul akibat adanya tindakan pendomplengan atau pemboncengan yang dilakukan oleh pengusaha yang dengan iktikad tidak baik menggunakan merek yang mirip atau serupa dengan merek yang telah

dikenal tersebut sehingga terjadi kekeliruan memilih produk oleh masyarakat;

- n) Bahwa Tergugat memiliki iktikad tidak baik dengan meniru nama perniagaan dan nama dagang dengan tujuan untuk membonceng ketenaran nama perniagaan dan merek dagang dari merek Penggugat, didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 220 PK/Perd/1986 tanggal 18 Desember 1986 tentang perkara “NIKE”;
- o) Bahwa Tergugat mendaftarkan merek berupa nama dan logo “NATASHA SKIN CARE” dengan iktikad buruk (*te kwaade trouw*), yakni berniat untuk mencari jalan pintas agar dapat mendapatkan reputasi secara cepat, instan, dan mudah; hal ini termasuk dalam kategori tindakan yang tidak layak dan tidak jujur;
- p) Bahwa pendaftaran merek berupa nama dan logo “NATASHA SKIN CARE” atas nama Tergugat telah bertentangan dengan ketertiban umum dan termasuk pula pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya iktikad baik (Pasal 5 jo 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek);

- q) Bahwa antara merek “NATASHA” dengan “NATASHA SKIN CARE” mempunyai keterkaitan yang sangat erat dan mempunyai hubungan yang sangat dekat dan saling melengkapi; Adanya kebiasaan dalam perawatan kecantikan dan kulit biasanya juga disertai dengan obat perawatannya;
- r) Bahwa jasa usaha yang dimiliki oleh penggugat bergerak dalam bidang klinik kecantikan dimana usaha jasa tersebut identik dengan produk-produk kosmetik;
- s) Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan *Article 16.3 TRIPs jo Article 6Bis Paris Convention* (yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994) mengenai barang dan/atau jasa yang tidak sejenis, secara mutatis mutandis Pasal 6bis Konvensi Paris diberlakukan pula baik bagi barang maupun jasa yang tidak sejenis dengan ketentuan bahwa pemakaian merek atas benda-benda atau jasa-jasa yang bersangkutan akan memberikan indikasi adanya suatu hubungan antara barang-barang atau jasa-jasa tersebut dengan barang-barang atau jasa dari merek terkenal dan mengakibatkan pemilik merek terkenal itu akan cenderung mendapatkan kerugian akibat pemakaian merek tersebut;

- t) Bahwa pendaftaran merek berupa nama dan logo “NATASHA SKIN CARE” oleh Tergugat dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan peniruan merek, yang didasarkan pada:
- a) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 178 K/Sip/1973 tanggal 7 Mei 1973 yang menyatakan bahwa ada peniruan merek apabila merek yang bersangkutan karena bentuk, susunan atau bunyinya mengingatkan pada merek lain yang sudah dikenal luas dikalangan masyarakat pada umumnya atau di suatu golongan tertentu dalam masyarakat;
 - b) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1269 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1986 dimana Undang-undang nomor 21 tahun 1961 bertujuan untuk melindungi baik konsumen (khalayak ramai) maupun pemakai pertama di Indonesia (merek yang terdaftar maupun belum terdaftar) terhadap tiruan merek;
 - u) Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah sepatutnya apabila Dirjen HKI mencoret sertifikat Merek Nomor IDM000185727 untuk merek berupa nama dan logo “NATASHA SKIN CARE” untuk kelas 3 tertanggal 25 November 2008 atas nama Tergugat dari daftar umum merek Dirjen HKI dengan

segala akibat hukumnya karena permohonannya telah dilakukan dengan iktikad tidak baik, bertentangan dengan kepentingan umum, dan memiliki persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek berupa nama dan logo "NATASHA" yang dimiliki oleh Penggugat yang terdaftar pada kelas 44;

- v) Bahwa mengingat gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti otentik dan yang tidak terbantahkan kebenarannya serta dengan alasan yang sangat mendesak untuk mencegah kerugian yang berlanjut yang diderita oleh Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengaduan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi, bandahan ataupun perlawanan;

Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk menjatuhkan putusan dengan amar (*dictum*) sebagai berikut:

Dalam Provisi

- 1) memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek berupa nama dan logo

“NATASHA SKIN CARE”, baik memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, mempromosikan, menyimpan, menjual, menawarkan untuk menjual atau memasok ataupun melakukan transaksi-transaksi dengan cara lain, mencetak, membuat kemasan, label, film (*negative*) dan membuat desain (*opmaak*) atas produk, baik melalui iklan di media masa dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek berupa nama dan logo “NATASHA SKIN CARE”, sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 2) menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan provisi ini, efektif dihitung 7 hari sejak putusan provisi ini dibacakan samapi dengan dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal Sertifikat Merek dengan nomor IDM000185727 utntu merek berupa nama dan logo “NATASHA SKIN CARE” dalam kelas 3 tertanggal 25 November 2008 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek pada Dirjen HKI;

3. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang merek berupa nama dan logo “NATASHA” yang sah;
4. Memerintahkan Dirjen HKI mencoret Sertifikat Merek nomor IDM000185727 untuk merek berupa nama dan logo “NATASHA SKIN CARE” untuk kelas 3 tertanggal 25 November 2008 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek pada Dirjen HKI dengan segala akibat hukumnya dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi, bandahan, ataupun perlawanan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4. Adapun beberapa dalil dalam jawaban yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

a Dalam Eksepsi

1) Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*)

- a) Bahwa gugatan penggugat dalam dalil posita gugatannya berdasarkan gugatan pembatalan pendaftaran merek terdaftar

sebagaimana diatur dalam Pasal 68 undang-undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sedangkan dalam petitum provisinya nomor 1 merupakan tuntutan atas pelanggaran atas merek sebagaimana diatur dalam Pasal 76 undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

- b) Bahwa penggugat dalam gugatannya telah menggabungkan dasar hukum gugatan pembatalan pendaftaran merek berdasarkan Pasal 68 undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek dengan gugatan pelanggaran atas merek berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek yang jelas memiliki beban pembuktian yang berbeda; bahwa dalam pembuktian atas pelanggaran hak merek berdasarkan Pasal 76 harus dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa Tergugat dalam menggunakan merek secara tanpa hak, padahal Tergugat secara penuh berhak dan berwenang atas hak merek Natasha Skin Care sebagaimana tercantum dalam sertifikat merek;
- c) Bahwa dengan demikian terbukti, bahwa uraian dalam posita dan petitum gugatan penggugat menjadi tidak jelas (*onduidelijk*), kabur (*obscuur*) dan tidak saling terkait satu dengan yang lain sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat

tidak memenuhi syarat formil dalam kepentingan beracara sebagaimana menurut Pasal 8 Rv yang menyatakan pokok-pokok gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu, sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onverklaring verklaard*)

2) Gugatan Penggugat kurang pihak

- a) Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat tidak menyertakan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini, sementara Dirjen HKI cq. Direktorat Merek adalah instansi Negara yang berwenang menjalankan ketentuan mengenai tata cara dan prosedur untuk mendapatkan hak atas merek serta menerbitkan sertifikat merek yang pada kenyataannya juga mengabulkan hak atas merek Natasha milik Tergugat;
- b) Bahwa meskipun Pasal 68 jo Pasal 70 undang-undang Merek nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa gugatan diajukan kepada pihak yang berkepentingan, namun dalam hal diajukannya pembatalan merek Natasha milik Tergugat oleh Penggugat, maka dalam hal ini Dirjen HKI cq. Direktorat Merek juga berkepentingan untuk menjelaskan dalam

persidangan *a quo* mengenai keputusannya untuk menerima permohonan merek Tergugat yang sudah melalui pemeriksaan administratif, substantif, dan melalui publikasi juga, yang sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang sejenis;

- c) Bahwa dalil tersebut didukung Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang berbunyi bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat tetapi belum digugat;

b Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhannya kecuali tegas diakui kebenarannya:

1. Bahwa benar Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak khusus untuk merek berupa gambar dan logo “Natasha” yang sah, dalam kelas 44;
2. Bahwa benar Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak khusus untuk merek berupa gambar dan logo “dr. Fredi Setyawan” yang sah, dalam kelas 3;

3. Bahwa benar Tergugat sebagai pemilik dan pemegang hak khusus untuk merek berupa gambar dan logo “Natasha Skin Care” untuk jenis barang dalam kelas 3;
4. Bahwa merek milik Penggugat dan Tergugat memiliki fungsi untuk melindungi jenis barang dan jasa yang sangat berbeda karena merek berupa nama dan logo “Natasha” milik Penggugat dalam kelas 44 untuk melindungi kelas jasa, sedangkan merek berupa nama dan logo “Natasha Skin Care” milik Tergugat untuk melindungi jenis barang kelas 3;
5. Bahwa tergugat telah melalui semua tahap dan proses pendaftaran merek sesuai dengan ketentuan perundangan dan tidak bermaksud menimbulkan persaingan curang dengan Penggugat, hal tersebut telah terbukti dengan pendaftaran merek “Natasha Skin Care” Tergugat dalam kelas yang berbeda termasuk barang dan atau jasa yang berbeda dengan merek “Natasha” milik Penggugat;
6. Bahwa kosmetik dengan merek “dr. Fredi Setyawan” yang selama ini dikenal oleh konsumen Penggugat sebagai produk Penggugat, yang dibeli oleh konsumen Penggugat. Dengan demikian tidak ada alasan bagi Penggugat bahwa konsumennya akan terkecoh dengan Produk Tergugat. Bahwa Tergugat mempunyai pangsa

pasar dan konsumen tersendiri, dan berbeda pula tempat pemasarannya;

7. Bahwa Tergugat justru mencium adanya iktikad buruk dari Penggugat dengan mengajukan gugatan pembatalan merek *a quo*, karena Tergugat mengetahui beberapa waktu lalu merek kosmetik “dr. Fredi setyawan” telah mendapatkan masalah, yaitu ditarik dari peredaran dan dicabut ijin Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sebagaimana Public Warning/Peringatan Nomor KH.00.01.43.2503 tanggal 11 Juni 2009;
8. Bahwa patut diduga bahwa dengan diketahuinya oleh masyarakat luas bahwa merek kosmetik Penggugat “dr. Fredi Setyawan” ternyata mengandung bahan berbahaya, telah mempengaruhi jumlah penjualan dan omzet dari penggugat saat ini mengincar merek Terguat;
9. Bahwa iktikad dan niat dari Penggugat tersebut ingin memonopoli nama Natasha didalam segala jenis kelas barang dan jasa, justru merupakan iktikad buruk dari penggugat;
10. Bahwa untuk menentukan ada tidaknya persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dalam perkara *a quo*, maka harus mengacu pada Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001, yaitu gugatan pembatalan hanya diajukan terhadap merek

yang terdapat persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya untuk barang sejenis, sementara dalam perkara *a quo* barang milik Penggugat dan Tergugat adalah berbeda merek dan berbeda jenis;

11. Bahwa terdapat perbedaan pada jenis objek yang dilindungi dimana merek milik Tergugat untuk melindungi jenis barang sebagaimana dalam kelas 3 sedangkan merek milik Penggugat untuk melindungi jenis jasa pada kelas 44;

12. Bahwa jelas menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Tergugat juga mendapatkan perlindungan hukum atas yang telah didaftarkanya, telah mendapat sertifikat dan telah diproduksi barangnya, hal ini telah terbukti dengan adanya surat dari Dirjen, Surat nomor HK 14-HI.06.06.06.111/2009 tertanggal 3 Agustus 2009 mengatakan bahwa: Ketentuan Hukum di bidang merek menganut sistem konstitutif artinya perlindungan hukum diberikan terhadap merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek;

13. Bahwa untuk menilai apakah suatu merek tersebut diajukan oleh pemohon yang beriktikad buruk didasarkan pada ketenaran pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen (penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek). Namun dalam hal ini

dimana merek Penggugat bukanlah merek terkenal dan bukan merupakan barang yang sejenis dengan merek Tergugat, maka jelaslah bahwa dalil tentang iktikad buruk tidak terpenuhi;

14. Bahwa jika Tergugat telah mendaftarkan merek “Natasha Skin Care” dalam kelas yang sama dengan merek “Natasha” milik Penggugat tentunya Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menolak permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh Tergugat, demikian pula sebaliknya jika Penggugat hendak mendaftarkan merek “Natasha” dan logo di kelas 3, tentu akan ditolak oleh Dirjen HKI, karena Tergugat telah lebih dahulu mendaftarkan (asas konstitutif dan prinsip *First to File*);

15. Bahwa tergugat membantah dan menolak keras dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Merek Penggugat adalah merek terkenal dan juga penggugat sebagai “Pendaftar Pertama di dunia dan Tergugat telah membonceng ketenaran Merek Penggugat yang telah dipupuk selama bertahun-tahun dengan biaya yang tidak sedikit” dengan didasarkan pada:

a. Pasal 6 ayat (1) undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

- b. Pasal 6 ayat (1) huruf b undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek; dimana dapat disimpulkan bahwa perlindungan pendaftaran merek terkenal hanya diberikan terhadap barang sejenis, jika berbeda jenis, maka menurut Undang-undang Merek harus mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Merek terkenal, yang hingga jawaban ini dibuat, peraturan pemerintah tentang merek terkenal belum disahkan dan oleh karena merek Penggugat dan merek Tergugat adalah berbeda jenis barang dan berbeda kelas, maka dalil tentang persamaan pada pokoknya untuk merek terkenal tidak terbukti dan harus ditolak'
- c. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; dimana penilaian apakah suatu merek adalah merek terkenal harus memperhatikan dan memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pengetahuan umum masyarakat;
 - 2) Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara di dunia disertai bukti pendaftaran tersebut di beberapa Negara;
 - 3) Hasil survei lembaga yang bersifat mandiri;

- d. Menurut beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia:
- e. Doktrin, menurut James E. Inman, merek terkenal adalah merek yang menjadi simbol kebanggaan yang dapat diandalkan oleh konsumen walaupun konsumen tidak mengetahui atau tidak menyadari siapa pemilik merek tersebut;
- f. Article 16 TRIPs;
- g. Hasil Keputusan Rapat antara Kantor Merek dan kuasa-kuasa Merek, pada direktorat Jederal Hak atas Kekayaan Intelektual, tanggal 23 dan 30 Maret serta 20 April 1994;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas sudah cukup alasan dan dasar hukum bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Semarang yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontverklaring verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat sebagai pemilik tunggal dan sah atas merek “Natasha Skin Care” dengan nomor pendaftaran IDM000185727 tertanggal 25 November 2008;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Memberikan putusan lain yang adil menurut hukum dalam suatu peradilan yang baik berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

**5. Putusan Pengadilan Negeri/Niaga nomor :
03/HAKI/M./2009/PN.NIAGA.SMG**

Setelah mempertimbangkan segala bukti yang diajukan dalam pengadilan dan mengingat ketentuan Pasal 4 jo. Pasal 5 jo. Pasal 6 Jo. Pasal 68 jo. Pasal 70. dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan, akhirnya Pengadilan Niaga mengadili:

DALAM PROVISI:

Menolak Tuntutan penggugat dalam Provisi tersebut;

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal Sertifikat Merek dengan nomor: IDM000185727 untuk Merek berupa nama dan logo “NATASHA SKIN CARE” dalam kelas 3 tertanggal 25 November 2008 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek pada Dirjen HKI;
3. Menyatakan penggugat sebagai pemegang merek berupa nama dan logo “NATASHA” yang sah;
4. Memerintahkan Dirjen HKI mencoret Sertifikat Merek nomor IDM000185727 untuk merek berupa nama dan logo “NATASHA SKIN CARE” untuk kelas 3 tertanggal 25 November 2008 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek pada Dirjen HKI dengan segala akibat hukumnya dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi, bantahan, ataupun perlawanan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.161.000,- (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 25 November 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pemohon kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi

no.03/HaKi/M/2009/PN.Niaga Smg. Jo no.04/HaKi/M/K/2009 PN. Niaga.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Niaga Semarang, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga Semarang tersebut pada tanggal 14 Desember 2009, Bahwa setelah itu oleh termohon kasasi (dahulu penggugat) pada tanggal 8 Desember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari pemohon kasasi (dahulu Tergugat) diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga Semarang pada tanggal 28 Desember 2009;

6. Adapun alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi (dahulu Tergugat) dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

- a. Bahwa Judex Facti telah tidak mempertimbangkan hak hukum pemohon kasasi untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai pemilik merek sah berupa nama dan logo “Natasha Skin Care” berdasarkan sertifikat merek nomor IDM000185727 tertanggal 25 November 2008.
 - 1) Bahwa pemohon menyatakan keberatan atas putusan Judex Facti yang telah salah dalam menerapkan hukum, bahwa Judex Facti telah mengabulkan tuntutan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk hal-hal sebagai berikut:

- (a) Memerintahkan Dirjen HKI untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan mencoret sertifikat merek merek Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi) dari Daftar Umum Merek dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek;
 - (b) Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi, bantahan, ataupun perlawanan;
- 2) Bahwa diajukannya gugatan pembatalan merek seharusnya mengikuti apa yang dimaksud oleh Pasal 68 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan demikian Judex Facti seharusnya hanya dapat memutuskan menerima atau menolak gugatan penggugat (sekarang Termohon kasasi) dan apabila gugatan diterima, diikuti dengan membatalkan merek Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi) atau menolak gugatan penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat adalah pemilik merek yang sah;
- 3) Bahwa Judex Facti telah tidak mempertimbangkan bukti otentik Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) berupa Sertifikat Merek nomor IDM000185727 tertanggal 25 November 2008 yang tidak pernah disangkal keabsahannya oleh Termohon Kasasi (dahulu

penggugat), yang berarti baik pemohon kasasi maupun termohon kasasi sama-sama memiliki bukti otentik tentang kepemilikan atas masing-masing sertifikat tersebut;

- 4) Bahwa putusan *judex facti* tersebut jelas telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru dan salah serta tidak hati-hati, karena dengan adanya putusan serta-merta tersebut *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan hak pemohon kasasi untuk memperoleh perlindungan hukum berdasarkan undang-undang sebagai pemilik merek dengan nama dan logo “Natasha Skin Care” berdasarkan sertifikat merek yang sah secara hukum;
- 5) Bahwa maksud dan tujuan pemohon kasasi mendaftarkan merek dengan nama dan logo “Natasha Skin Care” adalah untuk mendapatkan hak eksklusif untuk mempergunakan merek dagang dalam perdagangan alat-alat kosmetik di Indonesia;
- 6) Pendaftaran adalah syarat mutlak untuk terjadinya hak atas merek, sehingga pemohon kasasi adalah pendaftar pertama atas merek dengan nama dan logo “Natasha Skin Care” di kelas 3. Namun, *judex Facti* secara salah dan keliru telah menyatakan perbuatan pendaftaran merek Pemohon Kasasi telah dilandasi iktikad tidak baik karena Termohon Kasasi adalah pendaftar merek dengan nama dan logo “NATASHA” di kelas 44;

7) Bahwa pemohon kasasi keberatan atas pertimbangan hukum Judex facti yang menyatakan Termohon Kasasi adalah pengguna pertama atas merek tersebut dengan bukti:

(a) Judex Facti telah salah menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi telah beriktikad tidak baik dengan melakukan pendaftaran merek "Natasha Skin Care" untuk barang dalam kelas 3, karena sebelumnya Termoho Kasasi telah lebih dahulu mendaftarkan merek "NATASHA" pada kelas jasa 44. Bahwa judex facti telah lalai membuat penilaian dan pengujian atas kedua merek dalam sengketa tersebut berdasarkan hukum dan filosofi merek dimana asas konstitutif yaitu pendaftar terlebih dahulu harus dihargai dan dipatuhi dan atas dasar penghargaan tersebut. Bahwa dalam hukum Merek dan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 6, prinsip *First to file* berlaku pada barang dan/atau jasa yang termasuk dalam satu kelas yang sama dan/atau sejenis. Bahwa akan tetapi judex facti kemudian telah membenturkan dan memperbandingkan merek milik Pemohon Kasasi dan milik termohon kasasi dimana keduanya melindungi barang/jasa yang sama sekali berbeda, sehingga baik Pemohon kasasi

maupun termohon kasasi seharusnya tidak satupun dapat disebut sebagai pengguna merek yang pertama kalinya;

(b) Judex Facti telah mengambil premis dan kesimpulan yang bertentangan satu dengan yang lain, dengan menyatakan bahwa justru dengan mendaftarkan mereknya, maka pemohon kasasi telah terbukti mempunyai iktikad tidak baik, kesimpulan yang dicantumkan dalam pertimbangan hukum putusan ini, jelas telah melanggar hukum dan tidak menghargai asas konstitutif yang dijunjung tinggi dalam Undang-undang Merek nomor 15 tahun 2001;

8) Bahwa merek dengan nama dan logo “Natasha Skin Care” milik pemohon kasasi dan merek “NATASHA” milik Termohon Kasasi telah didaftarkan dalam kelas yang berbeda, yakni kelas 3 dan kelas 44;

b. Bahwa Judex Facti telah salah atau melanggar hukum yang berlaku dengan menyatakan pendaftaran merek “Natasha Skin Care” milik pemohon kasasi dalam kelas 3 adalah dengan iktikad buruk tanpa mempertimbangkan unsur-unsur iktikad baik yang telah dipenuhi oleh Pemohon Kasasi mendaftarkan merek.

1) Permohonan pendaftaran merek berupa nama dan logo “Natasha Skin Care” atas nama Pemohon Kasasi telah melalui tahap-

tahapan prosedur yang telah dikemukakan undang-undang yaitu pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif, dan pengumuman. Pada tahap pemeriksaan substantif permohonan merek Pemohon Kasasi telah dinyatakan tidak bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dengan demikian dapat didaftarkan di Daftar Umum Merek, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi pihak manapun termasuk Termohon kasasi, dimana hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek dalam kegiatan produksi dan perdagangan;

- 2) Bahwa seharusnya *judex facti* dengan jeli menilai apakah benar Pemohon Kasasi mendaftarkan mereknya hanya dengan tujuan agar Termohon kasasi tidak dapat mempergunakan merek tersebut pada kelas 3;
- 3) Bahwa Pemohon kasasi tidak pernah bermaksud untuk membonceng merek Termohon kasasi ataupun meniru merek Termohon kasasi dan/atau bertujuan untuk mengeruk keuntungan secara tidak jujur karena barang yang dilindungi oleh merek tersebut jelas jauh berbeda dengan usaha jasa yang dilindungi oleh merek milik Termohon Kasasi, sehingga Ditjen HKI Departemen

Hukum dan HAM telah menerima pendaftaran merek Pemohon Kasasi;

- 4) Termohon Kasasi keberatan atas *judex facti* yang menyatakan bahwa pendaftaran merek miliknya merupakan perbuatan yang melanggar ketertiban umum, dimana dalam Pasal 5 huruf a Undang-undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa melanggar ketertiban umum adalah apabila pendaftaran suatu merek tersebut telah mengakibatkan timbulnya keresahan di dalam masyarakat atau golongan masyarakat karena pendaftaran merek tersebut telah melanggar moralitas agama dan kesopanan;
- 5) Belum ada fakta yang faktual disampaikan dalam acara pembuktian di persidangan yang mengharuskan *judex facti* mempertimbangkan dan menyatakan merek NATASHA atas nama Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) adalah merek yang telah melanggar ketertiban umum;
- 6) Selanjutnya apabila merek NATASHA tersebut dianggap telah melanggar ketertiban umum, para pihak yang mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan terhadap merek NATASHA apabila secara hukum dianggap telah melanggar ketertiban umum adalah konsepnya untuk melindungi kepentingan publik dan bukan

kepentingan bisnis sebagaimana eksistensi Termohon kasasi dahulu Penggugat dalam sengketa sekarang ini yang sampai memohon provisi dalam sengketa. Dengan demikian apabila merek tersebut dianggap melanggar ketertiban umum maka yang berhak mengajukan gugatan pembatalan adalah institusi pemerintah (Kejaksaan, Departemen Agama) atau institusi lainnya yang diatur menurut undang-undang yang diberikan kewenangan untuk mewakili kepentingan publik;

- 7) Bahwa Pemohon Kasasi telah melalui semua tahap dan proses pendaftaran merek sesuai dengan ketentuan perundangan dan tidak bermaksud menimbulkan persaingan curang dengan Termohon kasasi, hal tersebut terbukti dengan bentuk logo, bentuk tulisan, dan penempatan kata “Natasha Skin Care” yang jauh berbeda dengan bentuk dan penempatan logo :NATASHA” milik Termohon Kasasi;
- 8) Bahwa menunjuk pendapat tetap Mahkamah Agung RI dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 28/K/N/HaKi/2005 tanggal 12 September 2005, menerangkan tentang iktikad tidak baik, yakni: “Bahwa pengertian iktikad tidak baik itu apabila pendaftaran tersebut dilakukan dengan niat untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pemilik lain

demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain”;

9) Bahwa judex facti telah keliru dan salah, karena judex facti telah mengakui bahwa merek Pemohon kasasi “Natasha Skin Care” dan merek Termohon kasasi “NATASHA” berbeda kelas dan merek dengan nama dan logo “Natasha Skin Care” tidak pernah dimiliki dan/atau didaftarkan oleh Termohon Kasasi seperti yang disebutkan dalam pertimbangan hukum Judex Facti;

10) Bahwa sejak awal dan hingga sekarang Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah menggeluti usaha jasa salon ataupun klinik kecantikan, yang merupakan bisnis utama Termohon Kasasi, sehingga tidak ada maksud untuk melakukan persaingan curang terhadap Termohon Kasasi;

11) Bahwa Pemohon Kasasi menggunakan merek tersebut secara terus-menerus dan Pemohon Kasasi memiliki pabrik dengan nama PT Pesona Mutiara Indonesia dimana memproduksi sendiri barang-barang kosmetik tersebut dan produk Pemohon Kasasi lainnya;

c. Bahwa Judex Facti telah salah dalam memberi pertimbangan hukum tentang unsur persamaan pada pokoknya atau persamaan pada

keseluruhannya antara merek pemohon kasasi dan termohon kasasi dimana keduanya melindungi kelas barang/jasa yang berbeda.

1) Bahwa dengan telah didapatkannya hak eksklusif atas Merek “Natasha Skin Care” milik Pemohon Kasasi seharusnya Judex facti sampai pada pemahaman bahwa pengujian-pengujian mengenai dpenuhinya unsur Pasal 6 Undang-undang Merek telah dilakukan oleh pemeriksa merek pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Dirjen Haki) subdirektorat Merek (yang dalam perkara aquo tidak diikutsertakan sebagai Pihak Tergugat, dan tidak pernah dimintai keterangan/penjelasannya di depan pengadilan atas pertimbangan apa, permohonan merek Pemohon Kasasi telah diterima); Oleh karenanya apabila pengujian yang telah dilakukan oleh pemeriksa merek terdahulu dianggap keliru, seharusnya judex facti kembali menilai dan menerapkan hukum melalui pengujian analisa dan kesimpulan yang tepat, yaitu:

(1) Apakah merek Pemohon kasasi mempunyai persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya dengan merek Termohon kasasi?

(2) Apakah merek Pemohon Kasasi dan merek Termohon Kasasi melindungi barang dan/atau jasa sekelas dan/atau sejenis?

- (3) Bila barang dan/atau jasanya tidak sejenis, apakah merek termohon kasasi adalah merek terkenal sehingga mempunyai hak perlindungan terhadap seluruh kelas (*cross class*)?;
- 2) *Judex facti* dalam pertimbangan hukumnya belum pernah menguji tentang persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhan antara merek Pemohon Kasasi dengan merek Termohon Kasasi (berdasarkan Pasal 6 ayat (1) a dan b beserta penjelasan dari Undang-undang nomor 15 tahun 2001);
- 3) Bahwa ternyata *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak melakukan analisa atau pemeriksaan untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat didalam pertimbangannya, dengan menyatakan bahwa merek Pemohon Kasasi memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Termohon kasasi meskipun untuk kelas yang berbeda, akan tetapi dapat dipandang merupakan jasa-jasa (produk) yang komplementer atau saling terkait dengan usaha jasa yang dimiliki Termohon kasasi (dahulu penggugat), sehingga dalam hal ini telah berlaku tidak jujur dan dengan kata lain pendaftaran merek dengan nama dan logo “Natasha Skin Care” oleh Tergugat sebagaimana dalam Sertifikat nomor IDM000185727 tertanggal 25 November 2008 telah dilakukan dengan iktikad tidak baik;

4) Bahwa pertimbangan hukum judex facti tersebut adalah tanpa alasan dan analisa yang jelas dan tidak masuk akal serta *a priori* karena telah mengambil suatu konklusi tanpa disertai suatu premis hukum yang jelas atas fakta-fakta. Bahwa judex facti secara tegas menyatakan suatu jasa salon kecantikan adalah berhubungan erat dan komplementer dengan produk jasa kosmetik, cat kuku, dan produk perawatan lainnya. Bahwa atas dasar hal tersebut, Judex Facti menyimpulkan bahwa produk barang Pemohon Kasasi dan jasa Termohon kasasi adalah sejenis. Bahwa kesimpulan yang diberikan oleh Judex Facti ini adalah salah dan keliru karena pada faktanya, hal tersebut tidak benar. Bahwa Mr. Tirtaamidjaya yang menyitir pendapat Vollmar telah memberikan rumusan bahwa “suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan atas barang atau di atas bungkusannya guna membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya.”. Daru rumusan doktrin tersebut jelaslah bahwa barang sejenis adalah barang yang mirip, setidaknya ada pada satu kelas, atau selalu dipakai bersama-sama. Pada faktanya Termohon kasasi sendiri mengakui bahwa didalam kelas 3 (produk kecantikan), dirinya tidak pernah mendaftarkan merek Natasha, akan tetapi memakai merek “dr Fredi Setyawan”, disini terbukti

bahwa salon kecantikan dan produk kosmetik tidak selalu dan melulu memakai produk dengan merek yang sama;

5) Bahwa dengan demikian sesuai dengan doktrin tersebut diatas, maka pertimbangan hukum judex facti tentang "...jasa-jasa (produk) yang komplementer atau saling terkait" secara logis telah tidak terbukti. Dengan demikian pertimbangan hukum Judex Facti ini patut untuk ditolak;

6) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI nomor: 384K/Sip/1961 tanggal 4 Juli 1961 menyatakan bahwa: "... putusan Pengadilan harus dibatalkan oleh sebab tidak disertai alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*)";

d. Judex Facti telah salah dan keliru dalam menilai dan menerapkan hukum tentang barang dan jasa sejenis.

1) Bahwa judex facti telah memakai istilah "hubungan yang sangat dekat dan saling melengkapi (komplementer)" namun judex facti tidak memberikan keterangan yang jelas dalam pertimbangan hukum tentang apa yang dimaksud dengan "hubungan yang sangat dekat dan saling melengkapi (komplementer)" itu. Apakah yang menjadi kriteria untuk dapat menyatakan suatu barang adalah komplementer? Apakah suatu barang yang berbeda wujudnya atau bentuknya namun mempunyai nama merek yang sama secara

langsung dapat disebut sebagai barang-barang yang komplementer? Untuk menentukan ada tidaknya suatu hubungan yang dekat dan komplementer, harus didasarkan pada suatu analisa dan pertimbangan atas fakta-fakta yang ada. Bahwa dalam menentukan adanya hubungan yang sangat dekat tidak dapat didasarkan pada suatu asumsi atau praduga semata;

- 2) Bahwa sebagaimana halnya diketahui oleh awam, bahwa suatu salon kecantikan biasanya memakai merek-merek produk kecantikan tertentu, bisa menggunakan mereknya sendiri, atau menggunakan merek orang lain. Selalu dipakainya produk kecantikan oleh suatu salon tidak berarti jasa salon dan produk kecantikan adalah sejenis.. Keduanya adalah berbeda kelas dan berbeda jenis. Produk kecantikan sebagaimana halnya produk Pemohon kasasi, biasanya dijual secara bebas di toko-toko atau swalayan dengan tidak menutup kemungkinan ada beberapa salon kecantikan yang memakai produk Pemohon kasasi; akan tetapi Pemohon kasasi tidak pernah tergantung pada ada/tidaknya jasa salon yang memakai produknya, tanpa dipakai oleh salonpun, produk Pemohon kasasi dijual bebas dipasaran dan dapat dibeli oleh siapapun. Di lain pihak, suatu salon memang memakai produk kecantikan yang ia gunakan untuk konsumennya, akan tetapi salon

kecantikan tidak selalu menjual produk kecantikan kepada konsumennya. Dengan demikian pertimbangan judex facti yang menyatakan bahwa produk Pemohon kasasi dan Termohon kasasi adalah melengkapi satu sama lain juga tidak tepat dan keliru;

- 3) Bahwa bagaimana mungkin konsumen dari Termohon Kasasi yang melakukan perawatan di klinik atau salon Termohon kasasi, bahkan mendapat nasihat kecantikan dari Termohon Kasasi dapat tersesatkan dengan produk Pemohon Kasasi yang dijual di tempat yang lain, dengan logo yang berbeda bahkan di dalam kemasannya jelas tertulis diproduksi oleh perusahaan yang berbeda dengan perusahaan Termohon Kasasi. Lagipula kata-kata; “konsumen dapat tersesatkan karena mempunyai pemikiran.. dst” adalah asumsi yang dibuat-buat, tanpa melalui pengujian dan analisa yang cermat. Hal ini juga mengherankan dan janggal, karena dalam sidang pemeriksaan atas perkara aquo, Termohon kasasi (dahulu penggugat) telah membuktikan dengan nyata bahwa pada barang-barang yang termasuk dalam kelas 3, Termohon Kasasi telah mendaftarkan mereknya sendiri, yaitu merek “dr. Fredi Setyawan”, sehingga pertimbangan judex Facti tentang kesesatan konsumen telah terbukti keliru’

- 4) Bahwa merek Termohon kasasi tidak termasuk merek terkenal sehingga tidak berhak mendapatkan perlindungan merek atas barang/jasa untuk kelas-kelas yang tidak ia daftarkan (*cross class*);
- 5) Bahwa jika Termohon kasasi hendak mengajukan pembatalan atas merek Pemohon kasasi yang terdaftar namun berbeda kelas dan jenisnya dengan merek Termohon kasasi seharusnya *Judex Facti* terlebih dahulu mempertimbangkan apakah merek Pemohon kasasi tersebut telah memenuhi syarat sebagai suatu merek terkenal sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- 6) Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 284 K/Pdt/1989 tanggal 17 Oktober 1981 perkara Merek CHENEL menyatakan: “.... Adanya iktikad buruk pihak yang mendaftarkan merek harus dinyatakan dalam suatu putusan tersendiri dan tidak dapat dinyatakan sekaligus dalam putusan pengabulan permohonan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan”;
- 7) Bahwa pertimbangan hukum *Judex facti* secara keliru yang menyatakan. “pendapat ini dilandasi oleh pemikiran unsur kata “Natasha Skin care” pada merek milik Pemohon kasasi (dahulu Tergugat) selain mempunyai persamaan pada pokoknya baik

dalam penulisan, perkataan, maupun bunyi ucapan dengan merek

Termohon kasasi (dahulu Penggugat)...., dst”;

- e. Amar putusan *judex facti* yang telah menolak permohonan provisi namun memberikan putusan serta merta adalah putusan yang keliru, berlebihan, dan tidak sejalan dengan peraturan yang berlaku.

- 1) Bahwa sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku II Edisi 2007 sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 khususnya mengenai syarat-syarat untuk dapat dijatuhkannya putusan serta merta adalah:

(a) Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat;

(b) Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap;

(c) Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional;

(d) Dalam hal sengketa bezit bukan sengketa hak milik; dst....;

- 2) Bahwa dari dua pertimbangan *judex Facti* yang menyatakan menolak provisi Termohon Kasasi (dahulu penggugat) dan memberikan putusan serta merta, Nampak jelas ketidakpahaman

dan kegamangan Judex Facti di dalam mengkonstatir peristiwa, mengkualifisir fakta-fakta hukum sehingga pada akhirnya dalam mengkonstituir suatu hukum Judex facti telah tidak konsisten dan dengan kata lain melakukan kesalahan berat, yang telah merugikan pihak Pemohon Kasasi. Jelas dalam Pasal 80 ayat (9) UU Merek nomor 15 Tahun 2001 disebutkan bahwa “Putusan atas gugatan pembatalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum”; Bahwa tentunya kata-kata “dapat dijalankan...., dst” tersebut harus didasarkan atas pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut, termasuk putusan untuk mengabulkan putusan serta merta tersebut. Bahwa sebagaimana pertimbangan penolakan putusan provisi ialah karena tidak adanya urgensi didalam permohonan Termohon kasasi (dahulu penggugat), disamping itu untuk kepastian hukum dan keseimbangan bagi pihak berperkara, maka seharusnya Judex Facti konsisten dengan pertimbangan dan pendapat hukumnya di bagian awal pertimbangan dan bukannya justru secara gamang

dan tidak konsisten telah memutuskan suatu keputusan yang berakibat merugikan bagi pihak Pemohon Kasasi;

3) Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku II Edisi 2007 sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, jelas dan terang bahwa Judex Facti tidak layak untuk mengabulkan suatu putusan serta merta karena:

(1) Baik Pemohon Kasasi dan Termohon kasasi keduanya mempunyai sertifikat merek yang sah atas mereknya masing-masing, berarti keduanya mempunyai bukti otentik yang sama kuat, yang asli dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan keberadaan keduanya diakui oleh kedua belah pihak;

(2) Putusan aquo belum berkekuatan hukum tetap, masih ada upaya di tingkat kasasi;

(3) Judex facti telah menolak tuntutan Provisional;

(4) Dalam hal sengketa aquo bukanlah sengketa bezit melainkan sengketa kepemilikan hak atas merek;

4) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terbukti sekali lagi bahwa Judex Facti telah melanggar hukum dalam memberikan putusannya, khususnya melanggar peraturan Pedoman Teknis dan

Administrasi dan Teknis Peradilan dimana telah diatur tata cara pemberian putusan serta merta;

7. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 122K/Pdt.Sus/2010:

Dengan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengadili:

- a) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Then Gek Tjoe tersebut;
- b) Menghukum Pemohon kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

B. Penerapan Iktikad tidak baik (*bad faith*) sebagai salah satu alasan pembatalan merek

Hukum merek dibutuhkan karena timbul konflik antara pemilik merek, nama, atau reputasi sebagai pemegang hak dengan pihak lain yang memakai merek atau nama yang menyerupai atau merupakan

imitasi dari pemilik merek pertaman sebagai pemegang hak. Peristiwa itu oleh hukum dikualifisir sebagai pelanggaran hak atas merek. Untuk memberikan perlindungan memadai atas hak merek, hukum memberi jalan bagi pemegang hak atas merek atau pihak yang berkepentingan berupa usaha untuk mendapatkan perbaikan atau semacam pemulihan atas terjadinya pelanggaran atas merek Tujuan upaya hukum tersebut bersifat preventif atau represif.

Upaya hukum preventif dilakukan oleh pemilik merek dengan mendaftarkan merek, melakukan sanggahan dan keberatan atas pendaftaran merek mengingat pengakuan atau syarat timbulnya hak atas merek bagi pemilik merek menurut sistem konstitutif adalah mendaftarkan merek.

Upaya hukum represif dilakukan melalui upaya perdata dan pidana. Dalam upaya perdata digunakan cara non litigasi atau dikenal dengan cara alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan kedua dilakukan cara melalui penyelesaian litigasi di Pengadilan Niaga, yaitu mengajukan gugatan penghapusan merek, gugatan pembatalan merek, gugatan pelanggaran merek serta upaya hukum lain berupa Penetapan Sementara Hakim menghentikan pelanggaran merek.

Dalam upaya represif, sanksi pidana dapat dijatuhkan bagi pelaku pelanggaran merek dan menyangkut pembedaan, undang-undang merek

diarahkan pada pendekatan cost-benefit analysis dalam rangka kebijakan pemidanaan yang lebih mengutamakan pidana sebagai ultimum remedium sesuai tujuan obyektif TRIPs⁸⁸.

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berlaku prinsip-prinsip umum perlindungan merek:

1. Prinsip *first to file*, prinsip pendaftar pertama sebagai pemegang hak atas merek dengan hak eksklusif;
2. Prinsip iktikad baik, bahwa pendaftaran merek harus didasarkan pada iktikad baik;
3. Prinsip resiprositas. Prinsip timbal balik terkandung dalam pelaksanaan hak prioritas pendaftaran merek, bahwa antar Negara-negara anggota konvensi Paris saling memberikan prioritas pendaftaran merek yang sebelumnya didaftarkan di salah satu Negara anggota konvensi;
4. Prinsip *to be used or intended to be use*, bahwa merek harus digunakan atau nyata-nyata untuk digunakan dalam perdagangan berkaitan dengan barang atau jasa⁸⁹.

Prinsip iktikad baik mulai menjadi sorotan sejak putusan perkara merek “TANCHO”, dimana pada masa itu berlaku Undang-undang Nomor

⁸⁸ Agung Purnomo dan Sri Anggraini Hidjrahningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak atas Merek dari Perbuatan Pemboncengan Reputasi (Passing Off)*, (Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2003), hlm. 444, diakses dari www.google.com pada 1 Agustus 2011.

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 443.

21 Tahun 1961; dan dalam perkembangannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah mengakomodir iktikad baik ini sebagaimana ternyata dalam Pasal 4 Undang-undang merek tersebut. Adapun Pasal 4 Undang-undang Merek menyatakan bahwa “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.”

Didalam Penjelasan Pasal 4 Undang-undang Merek nomor 15 Tahun 2001 tentang merek menyebutkan bahwa pemohon yang beriktikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, dan menyesatkan konsumen.

Dan dalam perkembangan saat ini, hakim pengadilan niaga dalam memutus suatu perkara di bidang merek juga mendasarkan pada sumber hukum yang lain, seperti yurisprudensi dan traktat/perjanjian internasional, meskipun tidak mengikat layaknya pada negara yang menggunakan sistem *civil law*.

Adapun beberapa yurisprudensi yang dapat dijadikan pegangan hakim dalam menentukan apakah terbukti bahwa tergugat mendaftarkan mereknya dengan iktikad buruk (*bad faith*) adalah sebagai berikut:

- a) Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 370K/Sip/1983 tanggal 19 Juli 1984 tentang sengketa merek “DUNHILL”, yang menyebutkan pemakaian dan peniruan merek terkenal orang lain harus dikualifikasikan sebagai pemakai yang tidak beriktikad baik, karena itu tidak patut diberi perlindungan hukum;
- b) Yurisprudensi Mahkamah agung Republik Indonesia Nomor 150 K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa terhadap pendaftaran atau pemakai merek yang sama, baik huruf maupun tulisannya sama dengan merek orang lain dikwalifisir sebagai pendaftar yang beriktikad tidak baik;
- c) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1269 L/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1986⁹⁰, putusan Nomor 220 PK/Perd/1981 tanggal 16 Desember 1986⁹¹, dan putusan Nomor 1272 K/pdt/1984 tanggal 15 Januari 1987⁹², dimana Mahkamah Agung berpendapat pemilik merek yang beriktikad tidak baik karena telah menggunakan merek yang terbukti sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan merek pihak lawannya. Disitu telah terjadi peniruan merek yang sah milik orang lain;⁹³

⁹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Yurisprudensi Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeven, 1989), hlm. 19 dan 20.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 104.

⁹² *Loc. Cit.*

⁹³ Gatot Supramono, *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 26.

- d) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 39 K/Pdt/1989 tertanggal 24 November 1990 menyatakan bahwa setiap perbuatan pemakaian merek yang bersifat membingungkan dan mengelabui serta mengacaukan opini dan visual khalayak ramai dikualifikasi mengandung unsur *bad faith* dan *unfair competition*;
- e) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3845 K/Pdt/1992 tanggal 4 September 1995 yang menyebutkan bahwa pilihan merek yang sama menunjukkan adanya iktikad tidak baik, yakni ingin membonceng keterkenalan merek yang dapat menyesatkan bagi konsumen mengenai asal-usul barang; Dalam kasus Versace versus Sutardjo Jono, Majelis Hakim menyatakan terdapat dua elemen penting untuk menentukan adanya iktikad tidak baik, yaitu:
- 1) Adanya niat untuk kepentingan usaha pendaftar sekaligus merugikan pihak lain; bahwa untuk membuktikan adanya suatu niat harus dibuktikan dengan adanya suatu perbuatan permulaan yang dalam kasus merek harus nyata dengan adanya pendaftaran dan atau adanya penggunaan suatu merek;
 - 2) Melalui cara penyesatan konsumen atau perbuatan persaingan curang, atau menjiplak atau menumpang ketenaran merek orang lain; yang dapat terjadi karena:

- (a) Penyesatan tentang asal suatu produk. Hal ini biasa terjadi karena merek dari suatu produk menggunakan merek luar negeri atau ciri khas suatu daerah yang sebenarnya merek tersebut bukan berasal dari luar negeri atau dari suatu daerah yang mempunyai ciri khas khusus tersebut;
- (b) Penyesatan karena produsen. Penyesatan dalam bentuk ini dapat terjadi karena masyarakat konsumen yang telah mengetahui dengan baik mutu atau kualitas suatu produk, lalu kemudian dipasaran menemukan suatu produk dengan merek yang mirip atau menyerupai merek yang ia sudah kenai sebelumnya;
- (c) Penyesatan melalui penglihatan. Penyesatan ini dapat terjadi karena kesamaan atau kemiripan dari merek yang bersangkutan;
- (d) Penyesatan melalui pendengaran. Hal ini sering terjadi bagi konsumen yang hanya mendengar atau mengetahui suatu produk dari pemberitahuan orang lain;
- f) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 426/PK/PDT/1994 yang menyatakan “dengan demikian segala tindakan yang dianggap bersifat penipuan (*deception*) dan membingungkan (*confusion*) terhadap merek dagang harus dianggap dan dinyatakan sebagai pelanggaran

yang disadari penuh (*willful infringement*) dan harus dinyatakan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak jujur (*unjust enrichment*”;

- g) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1486/K/1991 tanggal 14 November 1995 serta Pasal 6 bis ayat (3) *Convention of paris for Protection of Industrial property for 20th. March 1883* yang menyangkut unsur adanya hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum termasuk pula iktikad tidak baik, Tergugat dipandang memiliki etikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya, karena dilakukan dengan cara tidak layak dan jujur sebab berusaha membonceng, meniru, atau menjiplak merek pihak lain, yang telah lebih dahulu dipergunakan dan didaftarkan. Tindakan tergugat tersebut dipandang sebagai suatu tindakan untuk menguntungkan kepentingan usahanya semata yang dapat membawa kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen;
- h) Pasal 6 bis ayat (3) Konvensi Paris yang mengatur bahwa tidak ada batasan waktu untuk mengajukan pembatalan merek yang didaftarkan dengan iktikad tidak baik;
- i) Pasal 10 bis Konvensi Paris yang mengatur mengenai tindakan-tindakan yang termasuk *unfair competition*, yaitu meliputi segala

tindakan yang menciptakan *confusion*, adanya pernyataan menyesatkan (*false allegation*) untuk mendiskreditkan kompetitornya, serta adanya indikasi dan pernyataan bahwa dalam setiap tindakan atau praktik yang bertentangan dengan praktik dalam kegiatan perdagangan yang jujur dianggap sebagai *unfair competition* (*dishonest practice*)

Sehubungan dengan kasus merek “Natasha Skin Care” tersebut diatas, upaya hukum yang dilakukan oleh pemegang merek yang lebih dahulu mendaftarkan (dr. Fredi Setyawan sebagai penggugat pada pengadilan tingkat pertama dan Termohon Kasasi pada pengadilan tingkat kasasi) merek “NATASHA” untuk kelas 44 adalah gugatan pembatalan merek “Natasha Skin Care” milik Then Gek Tjoe (tergugat pada pengadilan tingkat pertama dan pemohon kasasi pada pengadilan tingkat kasasi) untuk kelas 3. Gugatan pembatalan ini didasarkan pada dua hal, yakni: adanya iktikad tidak baik (*bad faith*) dan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek berupa nama dan logo “Natasha” untuk kelas 44 dan merek berupa nama dan logo “Natasha Skin Care” untuk kelas 3. Ada beberapa poin yang hendak penulis cermati sebelum sampai pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara merek tersebut, yakni:

1. Suatu gugatan pembatalan timbul dikarenakan adanya dua merek yang telah didaftar dimana salah satu pihak mendaftarkan dengan iktikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek pihak lain yang telah lebih dahulu terdaftar. Apabila merujuk pada merek “Natasha” dan “Natasha Skin Care”, penulis mempunyai hemat bahwa pendaftaran merek berupa nama dan logo “Natasha Skin Care” seharusnya terhalang oleh Pasal 5 huruf d Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dimana merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Sudargo Gautama menambahkan persyaratan agar suatu merek dapat didaftarkan maka merek tidak boleh berupa⁹⁴:

- a) Tanda milik umum;
- b) Kata-kata yang merupakan keterangan tentang macam barang;
- c) Waktu atau tempat pembuatan;
- d) Keterangan tentang jumlah barang;
- e) Kata-kata tentang bentuk;
- f) Kata-kata tentang Tujuan Barang;
- g) Kata-kata tentang Ukuran;
- h) Kata-kata tentang berat barang;

⁹⁴ Sudargo Gautama, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPs) 1997*, (Bandung: PT. Citra aditya bakti, 1997), hlm. 27-45

- i) Bendera dan Lambang Negara;
- j) Nama barang yang sudah lazim dipakai;

Penggunaan kata “Skin Care” yang dapat diterjemahkan sebagai “perawatan kulit” berkaitan dengan barang yang akan diproduksi dan dijual sehubungan dengan pendaftarannya untuk kelas 3; Pemilihan dan pemakaian merek yang ada persamaan pada pokoknya dengan merek milik orang lain (apalagi dengan merek terkenal) menunjukkan adanya iktikad tidak baik dari si pemohon (*in casu* Then Gek Tjoe) untuk membonceng reputasi merek tersebut (Merek “Natasha” milik dr. Fredi Setyawan).;

2. Menurut hemat penulis, iktikad tidak baik dari Then Gek Tjoe juga terlihat dari didaftarkannya seni logo berupa bulatan berisi coretan garis dan lengkung yang menggambarkan wajah wanita sebagaimana ternyata dalam Surat Pendaftaran Ciptaan NOmor 034517/2007 tertanggal 13 Agustus 2007, dimana seni logo tersebut telah didaftarkan terlebih dahulu oleh dr. Fredi Setyawan sejak 9 Maret 2004 dalam surat Pendaftaran Ciptaan Nomor -24379/2004, yang kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Nomor 02/HAKI/C/2009/PN.NIAGA.Smg yang kemudian diperkuat dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 698K/PDT.SUS/2009 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah

Agung Nomor 164PK/PDT.SUS/2010 membatalkan pendaftaran hak cipta atas seni logo “Natasha” nomor 034517 tertanggal 13 Agustus 2007 dari Daftar Umum Ciptaan;

C. Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Merek “Natasha Skin Care”

1. Dalam tuntutan Provisi

Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a Bahwa suatu tuntutan provisi yang diputuskan didalam putusan provisi adalah mempunyai sifat yang sangat urgen dan mendesak sehingga harus didahulukan serta tuntutan provisi apabila dikabulkan akan bersifat sebagai putusan serta-merta, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan yang mengabulkan tuntutan provisi haruslah dipertimbangkan dengan cermat dengan mempertimbangkan bukan saja kepentingan pihak penggugat namun juga memperhatikan akibat yang akan terjadi atas dikabulkannya tuntutan provisi tersebut kepada pihak tergugat;
- b Bahwa setelah majelis memperhatikan tentang tuntutan provisi yang dimohonkan oleh penggugat dimana menyangkut suatu tindakan untuk menghentikan berproduksinya, memasarkan, dan mendistribusikan maupun promosi atas merek “Natasha

Skin Care” dari tergugat, sedangkan permasalahan yang pokok yang dijadikan dasar dalam Penggugat mengajukan gugatan ini adalah justru tentang keberatan atas tergugat menggunakan merek “Natasha Skin Care” yang dipandang oleh penggugat melanggar hukum dan merugikan penggugat sebagai pemilik merek yang terdaftar, yakni merek “Natasha” dan untuk mana menuntut pembatalan atas merek dengan nama dan logo “Natasha Skin Care”;

- c Bahwa oleh karena tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat ternyata berhubungan erat dengan materi pokok perkara yang menjadi pokok perselisihan dalam gugatan dan memperhatikan pula akan prinsip keseimbangan bagi pihak-pihak yang bersengketa, maka tuntutan provisi oleh penggugat tersebut dipandang tidak beralasan menurut hukum atau tidak memenuhi persyaratan sebagai tuntutan provisi yang patut dikabulkan, sehingga tuntutan provisi dari penggugat tersebut haruslah ditolak.

Analisis:

Di dalam Hukum acara perdata umum, mengenai gugatan provisi ini telah diatur dengan mempedomani Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 190 ayat (1) Rbg. Gugatan provisi pada umumnya

merupakan permintaan agar pengadilan menjatuhkan putusan yang berupa perintah tentang tindakan sementara sebelum dijatuhkan putusan akhir dalam pokok perkara, dengan demikian sebelum Pengadilan Negeri memeriksa dan memutuskan gugat provisi yang menghukum tergugat untuk melaksanakan tindakan sementara diluar materi pokok perkara, dengan tujuan untuk menghindari kerugian berkelanjutan dari tergugat.

Tuntutan provisi dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek diatur dalam Pasal 78 ayat (1) dan (2), yang isinya antara lain:

“selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut tanpa hak”

“Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap”

Putusan provisi yang berisikan perintah penghentian perdagangan barang atau jasa dapat dilakukan eksekusi terlebih dahulu, oleh karena mengenai hal ini berlaku sepebuhnya ketentuan Pasal 180 HIR dalam hal tergugat tidak mentaati secara sukarela perintah penghentian perdagangan tersebut, jadi

pengadilan negeri dapat memaksakan pemenuhan eksekusinya, akan tetapi pemenuhan pelaksanaan putusan provisi mengenai penyerahan barang atau nilai barang tidak dapat dilakukan eksekusi lebih dahulu. Eksekusinya baru dapat dilaksanakan setelah putusan pokok perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap, yang melekat pada barang tersebut hanyalah penyitaan dan perintah penyerahan, tujuannya sama dengan sita jaminan (*conservatoir beslag*).

Dalam kasus merek “Natasha Skin Care”, penulis mempunyai hemat bahwa gugatan provisi memang seharusnya ditolak, dikarenakan Penggugat tidak mengajukan suatu bukti yang dapat mengharuskan Pengadilan Niaga untuk mengabulkan gugatan provisi tersebut, tidak diajukan bukti-bukti yang dapat memperkuat dalil gugatan penggugat (bukti otentik mengenai kerugian yang nyata diterima), tidak bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum. Secara keseluruhan pertimbangan akan diterima atau ditolaknya gugatan provisi bersifat fakultatif sehingga keputusannya diserahkan kepada pengadilan (majelis hakim). Dalam kasus ini, pertimbangan hakim juga didasarkan pada prinsip keseimbangan bagi para pihak yang bersengketa (asas *equality before the law*).

2. Dalam Eksepsi:

Tergugat mengajukan eksepsi⁹⁵ sebagai berikut:

- a Bahwa gugatan penggugat adalah kabur, karena dalam gugatannya telah menggabungkan dasar hukum gugatan pembatalan pendaftaran merek berdasarkan Pasal 68 undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek dengan gugatan pelanggaran atas merek berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek, sehingga uraian dalam posita (dasar gugatan yang memuat peristiwa dan dasar hukum) dan petitum (apa yang dituntut) gugatan Penggugat dipandang oleh tergugat tidak jelas, kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai gugatan;
- b Bahwa gugatan penggugat kurang pihak, karena penggugat tidak menyertakan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek sebagai tergugat atau turut tergugat dalam perkara ini.

Bahwa kemudian Majelis hakim mempertimbangkan alasan-alasan tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

⁹⁵ Eksepsi adalah sanggahan/tangkisan dari tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, namun apabila berhasil dapat menyudahi pemeriksaan perkara.

- 1) Bahwa terhadap alasan eksepsi ke-1 dari tergugat tersebut, majelis tidak sependapat karena suatu tuntutan provisi yang menuntut penghentian atas produk dari merek “Natasha Skin Care” dari Tergugat dengan tuntutan tentang pembatalan merek tersebut bukanlah sesuatu yang melanggar hukum acara karena dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek tidak dilarang adanya suatu tuntutan provisi sebelum putusan akhir sedangkan apakah tuntutan itu beralasan atau tidak adalah kewenangan hakim untuk menilainya, oleh karena itu gugatan penggugat bukanlah gugatan yang kabur sehingga dengan demikian alasan eksepsi tersebut dipandang tidak beralasan menurut hukum;
- 2) Bahwa terhadap alasan eksepsi ke-2 dari Tergugat tersebut, majelis juga tidak sependapat, karena dengan tidak diikutsertakannya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual Cq. Direktorat Merek sebagai tergugat atau turut tergugat tidaklah menjadikan gugatan kurang pihak, dimana dalam Pasal 64 jo 70 undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek diatur bahwa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek

melakukan penghapusan atau pembatalan pendaftaran merek apabila putusan badan peradilan in casu pengadilan niaga telah mengirimkan putusannya, artinya dengan tidak ikut digugatnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dalam perkara ini tidaklah menjadi gugatan kurang pihak, dimana atas putusan Pengadilan Niaga secara imperatif diatur dalam undang-undang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melaksanakan isi putusan manakala gugatan penghapusan atau pembatalan Merek dikabulkan;

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh tergugat dipandang tidak berdasar hukum untuk mana haruslah ditolak.

Analisis:

Penulis sependapat dengan pertimbangan majelis hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan bahwa eksepsi tergugat tidak dapat diterima. Pada alasan eksepsi ke-2, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek bukan sebagai pihak yang bersengketa, karena hanya akan melaksanakan putusan pengadilan saja, Jawaban Then Gek Tjoe selaku tergugat pada pengadilan tingkat pertama lah

yang sangat diutamakan karena ia sebagai pihak yang bersengketa (berkepentingan langsung), meskipun pihak yang berhak untuk menolak/menyetujui pendaftaran merek adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek.

Pasal 70 dan 71 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah mengatur mengenai keharusan Direktorat Jenderal untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan pengadilan diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Dalam Pokok Perkara:

- a. Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan lebih dahulu adalah apakah benar tergugat dalam mendaftarkan merek berupa nama dan logo “Natasha Skin Care” untuk kelas 3 telah dilakukan dengan itikad tidak baik karena menggunakan nama dan logo yang sama dengan merek berupa nama dan logo “Natasha” untuk kelas 44 milik Penggugat yang telah didaftarkan oleh penggugat lebih dahulu pada Dirjen HKI, sehingga penggugat dapat mendapat perlindungan hukum serta dapat memintakan

pembatalan, serta apakah benar pendaftaran merek berupa nama dan logo “Natasha Skin Care” bertentangan dengan kepentingan umum, serta apakah merek berupa nama dan logo “Natasha Skin Care” tersebut terdapat persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek berupa nama dan logo “Natasha” milik penggugat;

b. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian merek secara tegas dicantumkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yakni: *“tanda berupa gambar, nama, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”*. Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek ditegaskan lebih lanjut bahwa *“Merek sebagaimana diatur dalam undang-undang ini meliputi Merek dagang dan Merek Jasa”*;

c. Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mensyaratkan bahwa sesuatu gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan

alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6, dan didalam Pasal 69 ayat (1) Undang-undang merek tahun 2001 dinyatakan: “*Gugatan Pembatalan Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak tanggal pendaftaran merek*”;

- d. Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini adalah selaku pemilik Merek berupa nama dan logo “Natasha” dalam kelas 44 yang telah terdaftar di Dirjen HKI nomor: 540373 tertanggal 10 Juni 2002 telah memposisikan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan atas merek berupa nama dan logo “Natasha Skin Care” untuk kelas 3 atas nama tergugat yang telah terdaftar pula di Dirjen HKI nomor; IDM000185727 tertanggal 25 November 2008, yang diajukan belum melewati jangka waktu lima tahun sejak pendaftaran merek;
- e. Menimbang, bahwa syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu tanda dapat diterima sebagai suatu merek adalah bahwa tanda tersebut harus mempunyai daya pembeda (*distinctive, distinguish*), karena fungsi pokok dari suatu merek adalah untuk membedakan suatu produk atau jasa dengan produk atau jasa lainnya yang sejenis. Dengan

demikian maka untuk memenuhi fungsi penggunaan merek sebagai daya pembeda, suatu merek haruslah memiliki spesifikasi yang mampu mengindikasikan adanya suatu hubungan atau koneksi antara produsen barang/jasa dengan barang/jasa yang diproduksinya;

- f. Menimbang, bahwa yang perlu lebih dahulu dipertimbangkan adalah apakah benar merek berupa nama dan logo “Natasha Skin Care” dalam kelas 3 atas nama tergugat telah memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek berupa nama dan logo “Natasha” dalam kelas 44, untuk mana dengan memperhatikan bukti-bukti baik penggugat maupun tergugat terdapat fakta-fakta sebagai berikut:



- 1) Bahwa penggunaan merek berupa nama dan logo “Natasha Skin Care” oleh Tergugat dapat dikatakan

mempunyai kesamaan penulisan atau gaya penulisan/bentuk tulisan dengan merek berupa nama dan logo “Natasha” yang dimiliki penggugat, meskipun terdapat tambahan kata “Skin Care” namun rangkaian dua kata “Natasha skin Care” akan tampak memberikan kesan pokok pada kata pertama yaitu “Natasha” karena skin care bisa diartikan suatu perawatan, keadaan demikian dapat mempengaruhi masyarakat atau konsumen bahwa produk “Natasha Skin Care” adalah sama dengan produk dari “Natasha”, padahal kenyataannya produsennya berbeda.

- 2) Bahwa demikian juga pengucapan “Natasha Skin Care” dapat diartikan sama dengan kata pertama dengan “Natasha” meskipun dibelakangnya ada tambahan skin care, namun hal tersebut dapat mengesankan antara “Natasha Skin Care” dengan “Natasha” bersumber dari suatu produk yang sama, sedang pada kenyataan tidak demikian;
- 3) Bahwa ternyata penggunaan logo “Natasha Skin Care” adalah sama dengan logo pada “Natasha” berupa lingkaran lonjong yang didalamnya terdapat coretan

wajah seorang wanita, dimana dapat mengesankan antara “Natasha Skin Care” milik tergugat sama dengan “Natasha” milik Penggugat, karena pandangan umum melihat logo yang sama;

- g. Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan tampilan merek milik Tergugat yakni “Natasha Skin Care” dengan tampilan merek “Natasha” milik penggugat pada keduanya dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya karena terdapat kesamaan atau kemiripan pada bentuk komposisi dan kombinasi, unsur-unsur bunyi dan ucapan dari kedua merek tersebut;
- h. Menimbang, bahwa meskipun merek “Natasha Skin Care” milik Tergugat telah didaftarkan di Dirjen HKI pada kelas yang berbeda dengan merek “Natasha” milik Penggugat, namun pendaftaran dalam kelas 3 atas merek “Natasha Skin Care” tersebut ternyata masih mempunyai hubungan yang sangat dekat dan saling melengkapi/komplementer dengan kelas 44 dimana merek “Natasha” didaftarkan, disamping itu pula dapat disimpulkan keduanya berada dalam jalur geographi pemasaran yang sama, yaitu pada konsumen perawatan wajah atau kulit, sedang sebagaimana

diperhatikan dari bukti-bukti yang ada dapat diketahui bahwa pendaftaran merek “Natasha” milik penggugat lebih dahulu didaftarkan daripada “Natasha Skin Care” milik Tergugat, dimana merek dengan nama dan logo “Natasha” milik penggugat terdaftar pada tanggal 10 Juni 2002 sedangkan merek berupa nama dan logo “Natasha Skin Care” terdaftar pada tanggal 25 November 2008;

- i. Menimbang, bahwa selain dari hal tersebut diatas memperhatikan bukti bahwa penggugat juga telah mendaftarkan seni logo “Natasha” di Dirjen HKI nomor: 024379 tertanggal 4 Juli 2002;
- j. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang ada dan keterangan para saksi yang diajukan penggugat dapat diketahui bahwa penggugat telah menggunakan merek “Natasha” dalam usahanya dilatarbelakangi/diambil dari kependekan nama anak perempuan penggugat yang bernama Natasha Heidi setyawan dan juga menjadi mascot dari PT. Pesona Natasha Gemilang yang didirikan penggugat sejak tanggal 28 September 2006 serta telah memiliki empat puluh tiga kantor cabang usaha salon kecantikan dengan logo “Natasha” maupun iklan atas usaha

salon kecantikan dengan merek logo “Natasha”, dimana dilakukan sejak tahun 1999 atau setidaknya jauh lebih dahulu penggunaan merek dengan nama dan logo “Natasha” daripada pendaftaran dan penggunaan merek dengan nama dan logo “Natasha Skin Care” oleh Tergugat dimana didaftarkan pada tanggal 28 November 2008;

- k. Menimbang bahwa memperhatikan fakta tersebut jelas penggugat dalam menggunakan merek berupa nama dan logo “Natasha” telah memenuhi fungsi penggunaan merek sebagai daya pembeda serta memiliki spesifikasi yang mampu untuk mengindikasikan adanya hubungan atau koneksi antara produsen dalam hal ini penggugat dengan jasa yang diproduksinya yaitu dibidang perawatan kecantikan, untuk mana mempunyai kronologis yang runtut sehingga penggugat memiliki merek dengan nama dan logo “Natasha” dan untuk usaha mana telah dapat dibuktikan perkembangan usahanya atau dengan kata lain memiliki konsumen atas produk dengan merek “Natasha”;
- l. Menimbang, bahwa dengan demikian pendaftaran merek dengan nama dan logo “Natasha Skin Care” oleh tergugat yang nyata sebagaimana dipertimbangkan diatas telah

memilik persamaan pada pokoknya dengan merek berupa nama dan logo “Natasha” milik penggugat yang didaftarkan oleh tergugat dengan sertifikat Dirjen HKI nomor: IDM000185727 tertanggal 25 November 2008 meskipun untuk kelas yang berbeda dalam hal ini kelas 3, akan tetapi dapat dipandang merupakan jasa-jasa (produk) yang komplementer atau saling terkait dengan usaha jasa yang dimiliki penggugat dalam kelas 44, sehingga tergugat dalam hal ini telah berlaku tidak jujur atau membonceng , meniru atas merek penggugat yang telah didaftarkan lebih dahulu dengan tujuan memperoleh keuntungan atas kepentingan usahanya dalam hal menggunakan merek tersebut. Atau dengan kata lain pendaftaran Merek dengan nama dan logo “Natasha Skin Care” oleh tergugat sebagaimana dalam sertifikat Dirjen HKI nomor: IDM000185727 tertanggal 25 November 2008;

- m. Menimbang, bahwa terhadap suatu pendaftaran merek yang diajukan dengan iktikad tidak baik serta dipandang sebagai tindakan yang tidak layak atau tidak jujur adalah juga melanggar ketertiban umum, untuk mana menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dapat

dimintakan pembatalan atas merek yang didaftarkan dengan iktikad tidak baik tersebut;

- n. Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah membuktikan bahwa penggugat adalah sebagai pemilik merek berupa nama dan logo “Natasha” yang sah, dan untuk mana tuntutan pembatalan atas sertifikat merek dengan nama dan logo “Natasha Skin Care” atas nama Tergugat telah dikabulkan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka tuntutan Penggugat agar memerintahkan Dirjen HKI mencoret sertifikat Merek nomor IDM000185727 tertanggal 25 November 2008 untuk merek berupa nama dan logo “Natasha Skin Care” untuk kelas 3 atas nama tergugat dari Daftar Umum Merek pada Dirjen HKI dengan segala akibat hukumnya dan mengumumkannya dalam berita resmi merek setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, patut dikabulkan karena beralasan menurut hukum dapat dibuktikan, serta sejalan dengan ketentuan Pasal 64 ayat (3) jo 71 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- o. Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar dinyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan

terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum kasasi, bantahan, ataupun perlawanan, oleh karena sebagaimana sifatnya putusan dalam gugatan pembatalan merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (9) undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bersifat dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan itu diajukan upaya hukum, maka tuntutan Penggugat tentang hal tersebut patut dikabulkan.

Analisis:

Untuk dapat menentukan apakah gugatan pembatalan merek “Natasha Skin Care” dapat dikabulkan atau tidak, majelis hakim menyandarkan pada dua pertimbangan, yakni:

- 1) Apakah merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek PENGGUGAT?
- 2) Apakah Tergugat dalam mendaftarkan mereknya dilakukan dengan iktikad baik?

Tim Lindsey dalam bukunya “Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar” menyatakan mengenai pelanggaran merek adalah sebagai berikut:

Ada dua macam pemeriksaan kasus pelanggaran. Jika salah satu cara terpenuhi, penggugat akan menang. Penggugat harus membuktikan bahwa merek tergugat:

- (a) Memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki penggugat; atau
- (b) Persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa tergugat.

Ad. (a) Cara untuk memutuskan suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain adalah dengan membandingkan kedua merek, melihat persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya, memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul. Jika merek-merek tersebut sama atau hampir sama, pelanggaran merek terjadi.

Ad. (b) Merek tergugat akan melanggar merek penggugat jika cenderung menipu konsumen (menyesatkan/membingungkan konsumen) sampai pada batas dimana mereka kemungkinan keliru membeli produk tergugat, padahal mereka sebenarnya bermaksud membeli produk penggugat. Jika merek tergugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya, tetapi memiliki cukup persamaan yang

membingungkan konsumen, maka persamaan tersebut akan mengurangi keuntungan penggugat karena konsumen berpikir bahwa mereka sedang membeli produk penggugat. Kenyataannya, mereka membeli produk orang lain.⁹⁶

Berdasarkan pendapat tersebut, penulis hendak menampilkan nama dan logo dari kedua merek yang disengketakan untuk membandingkannya:



Setelah memperhatikan kedua buah merek tersebut diatas, dapat ditemui beberapa persamaan, yakni:

(a) Persamaan pada penulisan;

Persamaan penulisan tersebut nampak pada kata “Natasha”, dimana penggunaan kata “Natasha” berada pada awal kata merek “Natasha Skin Care”, sehingga kata “Natasha” menjadi unsur yang dominan pada satu kesatuan merek “Natasha Skin Care” tersebut. Dan berdasarkan Yurisprudensi

⁹⁶ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Op. Cit*, hlm. 147.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1631 K/Sip/1978 menyatakan: “berdasarkan dalam kata sehari-hari, maka dalam hal terdapat rangkaian dua kata, kata pertamalah yang memberikan kesan pokok pada ingatan pembeli di Indonesia’;

(b) Persamaan pada pengucapan;

Cara pengucapan dan pengejaan merek “Natasha” atas nama penggugat dengan merek “Natasha Skin Care” atas nama tergugat adalah sama, dimana pengejaan merek Natasha atas nama penggugat adalah Na-ta-sha, begitu pula pengejaan kata “Natasha” pada merek “Natasha Skin Care” atas nama Tergugat. Kata “Natasha” merupakan bagian dari nama perniagaan/perusahaan penggugat, yaitu PT. Pesona Natasha Gemilang;

(c) Persamaan pada penggunaan logo dan jenis ukuran (font);

Bahwa logo yang terdapat pada etiket merek logo “Natasha Skin Care” atas nama tergugat memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan etiket merek logo “Natasha” atas nama

Penggugat, dimana logo tersebut berupa bulatan berisi coretan garis dan lengkung yang menggambarkan wajah wanita. Selain itu, penggunaan jenis huruf dalam penulisan kata Natasha pada etiket merek “Natasha Skin Care” atas nama tergugat juga memiliki persamaan dengan jenis huruf dalam penulisan kata “Natasha” pada etiket merek “Natasha” atas nama penggugat;

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa yang dimaksud persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Apabila melihat kedua merek tersebut diatas memang jelas terpenuhi rumusan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a tersebut, namun apabila melihat bunyi rumusan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek menyangkut persamaan pada

pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, sedangkan dalam kasus sengketa merek “Natasha” dengan “Natasha Skin Care” tampak berbeda jenis, merek berupa nama dan logo “Natasha” atas nama penggugat untuk melindungi jasa di kelas 44, sedangkan merek berupa nama dan logo “Natasha Skin Care” atas nama tergugat melindungi barang di kelas 3, sedangkan perlindungan bagi barang dan/atau jasa yang tidak sejenis diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b jo Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek, dimana diberlakukan bagi merek terkenal, sedangkan merek “Natasha” atas nama penggugat tidak termasuk kategori merek terkenal. Then Gek Tjoe selaku Tergugat pada pengadilan tingkat pertama dan pemohon kasasi pada pengadilan tingkat kasasi menyatakan dalil sebagaimana tersebut diatas untuk dapat memenangkan dan melindungi merek berupa nama dan logo “Natasha Skin Care” untuk kelas 3.

Untuk menyikapi kelemahan dari undang-undang Merek tahun 2001 tersebut, ada beberapa kemungkinan untuk menghentikan pihak lain yang mencoba menggunakan kelemahan undang-undang merek yang hanya melindungi

merek yang sejenis, yaitu dengan menggunakan Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang hanya menerima pendaftaran merek yang beriktikad baik. Menggunakan kelemahan undang-undang merek yang hanya melindungi merek yang sejenis dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak beriktikad baik dan seharusnya ditolak oleh Ditjen HKI.⁹⁷

Selain itu, para hakim hendaknya juga berpedoman pada apa yang menjadi fungsi utama merek dan tujuan dari undang-undang merek itu sendiri, tidak hanya menggunakan interpretasi gramatikal, sehingga dapat dicapai putusan yang seadil-adilnya. Selain berpedoman pada undang-undang merek, majelis hakim dapat juga menggunakan asas-asas yang ada pada traktat/perjanjian internasional dan yurisprudensi. Disinilah hakim melakukan penemuan hukum.

Ada beberapa putusan hakim terdahulu yang dapat dijadikan pegangan bagi para hakim untuk memutus sengketa merek yang berbeda jenis, misalnya putusan Reg 1489/Pdt/1991 tertanggal 22 Februari 1995 tentang sengketa merek "Sony" dan putusan nomor 3485/K/Pdt/1992 tentang sengketa merek "Gucci".

⁹⁷ Tomi Suryo Utomo, *Op.Cit*, hlm. 221-222.

Pada sengketa merek “Sony”, majelis hakim berpendapat bahwa meskipun pendaftaran merek “Sony & Logo” untuk kelas dan jenis barang yang berbeda, namun secara factual merek itu sama dengan merek dan logo penggugat (Sony KKA), sehingga pendaftaran yang dilakukan oleh tergugat itu memiliki iktikad buruk, dan dari beberapa putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila mempunyai iktikad buruk. Di samping itu penggunaan merek Sony & Logo tergugat akan dapat mengecoh dan mengacaukan konsumen karena akan timbul kesan bahwa produk itu diproduksi oleh Sony KK. Penggunaan merek dan logo itu tidak hanya akan merugikan konsumen tetapi juga produsen Sony KK, yang memiliki merek dan logo tersebut.⁹⁸

Sedangkan pada kasus merek “Gucci” versus “Gucci Paints”, majelis hakim menyatakan bahwa pendaftaran merek tergugat terbukti mengandung nama perniagaan pemohon kasasi (dahulu penggugat) sehingga bertentangan dengan undang-undang dan dikualifikasikan sebagai pendaftar yang beriktikad buruk.

⁹⁸ Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, Nurjihad, *Op.Cit*, hlm. 85.

Berdasarkan ilustrasi diatas, penulis mempunyai hemat bahwa untuk dapat melindungi suatu merek dari merek pihak lain yang tidak sejenis namun mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dapat menggunakan Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Sebagai contoh lain adalah sengketa merek “Holland Bakery” antara PT. Mustika Citra Rasa melawan Drs. FX. Y Kiatanto yang telah diputus dengan putusan nomor 01/HK.M/2002/PN Niaga Semarang tanggal 28 Mei 2002, dimana PT Mustika Citra Rasa selaku penggugat yang memproduksi roti dan kue dengan menggunakan merek “Holland Bakery” dengan lukisan orang berpakaian tradisional Belanda dan bangunan kincir angin khas negeri Belanda terdaftar dengan sertifikat merek nomor 260037 tertanggal 28 Juni 1990 dan diperpanjang tanggal 16 Mei 2000 dengan nomor 445875 untuk kelas barang nomor 30, yaitu segala jenis roti dan kue.

Tergugat, FX. Y Kiatanti adalah pengusaha yang membuka toko/restoran roti dan kue di Yogyakarta dan Semarang dengan memakai merek yang sama dengan milik Penggugat dengan nomor 317559 tanggal 21 November 1994

untuk kelas 42, yakni jasa dibidang penyediaan makanan dan minuman. Selain itu, ternyata Tergugat menjual produknya berupa kue dan roti dengan merek yang sama dengan milik penggugat. Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 014/K/N/HAKI/2002 tanggal 7 Agustus 2002 dalam pertimbangannya berpendapat bahwa pendaftaran merek oleh tergugat dianggap didasarkan pada iktikad tidak baik, yaitu mendompleng ketenaran merek penggugat yang terdaftar lebih dahulu dengan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya baik bentuk, bunyi, dan lukisan yang menjadi merek penggugat dan pendaftaran merek yang dilakukan tergugat dalam penggunaannya menyimpang dari merek yang didaftar.

Keterkaitan merupakan salah satu faktor yang juga dapat menunjukkan adanya iktikad tidak baik dari salah satu pihak yang mendaftarkan merek dengan iktikad buruk. Sebagai contoh antara usaha salon kecantikan dengan produk perawatan kecantikan, atau antara produksi kue dan roti dan jasa di bidang penyediaan makanan dan minuman. Keterkaitan tersebut dapat membawa penilaian pada konsumen bahwa produk yang ia beli berasal dari penyedia jasa yang ia telah

percayai atau sebaliknya. Konsumen cenderung menilai dari kemasan dan tidak memperhatikan sampai sedetail-detailnya sehingga konsumen mudah tertipu. Selain itu juga dapat menimbulkan tafsiran bahwa antara penyedia jasa dan produk itu adalah satu perusahaan (terafiliasi) meskipun kenyataannya merupakan dua perusahaan yang berbeda.

Berdasarkan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek “Natasha” dan adanya keterkaitan antara jasa atau produk dari penggugat dan tergugat, maka sudah selayaknya merek “Natasha Skin Care” dibatalkan, karena dengan penggunaan logo yang sama dan nama yang sama, yang merupakan unsur yang paling dominan dapat menyebabkan kebingungan dan dapat mengecoh konsumen dalam memilih produk. Dan dapat dikatakan pula bahwa dengan didaftarkanya merek “Natasha Skin Care” oleh Tergugat telah dilandasi dengan iktikad buruk dan hendak membonceng atau mendompleng ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang dapat membawa kerugian pada pihak lain (penggugat).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan di depan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan perlindungan bagi merek yang didaftarkan dengan memiliki persamaan pada pokoknya namun dalam berbeda kelas melalui Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a jo Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Bagi pemilik merek yang dilanggar, dimana merek yang dilanggar termasuk kategori merek terkenal, maka dapat digunakan Pasal 68 jo Pasal 6 ayat (1) huruf a jo Pasal 6 ayat (2) untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap pendaftar merek yang beriktikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya. Bagi pemilik merek lokal atau termasuk kategori biasa, maka pemilik merek yang sah dapat mendalilkan bahwa pemilik merek lain yang mendaftarkan merek yang mempunyai kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek miliknya dapat mengajukan

gugatan pembatalan merek berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, yakni bahwa pemohon pendaftar merek haruslah beriktikad baik. Pembuktian mengenai adanya iktikad tidak baik dapat dilihat pada pendaftaran merek pada jenis atau kelas yang berbeda namun memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Dari pendaftaran tersebut, maka dapat mengecoh konsumen dan beranggapan bahwa perusahaan yang memproduksi barang tersebut adalah sama atau terafiliasi, meskipun kenyataannya berbeda. Pemilihan nama yang sama dalam merek dapat dianggap sebagai usaha untuk mendompleng ketenaran pemilik merek lain, termasuk dalam usaha untuk memperkaya diri sendiri secara tidak jujur dan menimbulkan kerugian terhadap pemilik merek yang sah, sehingga terhadap pemilik merek yang beriktikad tidak baik tidak selayaknya mendapat perlindungan hukum.

2. Majelis hakim dalam kasus tersebut diatas mempertimbangkan dua hal, yakni:
 - a. Adakah persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek berupa nama dan logo “Natasha” dengan merek berupa nama dan logo “Natasha Skin Care”; dan

b. Apakah pendaftaran merek “Natasha Skin Care” dilandasi dengan iktikad tidak baik;

Ad. a persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya nampak pada kesamaan penulisan atau gaya penulisan/bentuk penulisan, meskipun terdapat tambahan kata “Skin Care” namun rangkaian kata “Natasha Skin Care” akan memberikan kesan pokok pada kata pertama, yaitu “Natasha” karena skin care bisa diartikan sebagai suatu perawatan dan keadaan demikian dapat mempengaruhi masyarakat atau konsumen bahwa produk “Natasha Skin Care” adalah sama dengan produk dari “Natasha”, padahal kenyataannya berbeda;

Ad b. penggunaan logo yang sama berupa lingkaran lonjong yang didalamnya terdapat coretan wajah seorang wanita dapat mengesankan bahwa antara “Natasha Skin Care” sama dengan “Natasha”. Karena pandangan umum melihat logo yang sama. Dengan dipakainya logo yang sama dan nama merek yang hampir sama mengindikasikan adanya iktikad yang tidak baik dari pemilik merek “Natasha Skin Care” untuk mendompleng ketenaran atau nama dagang dari pemilik merek “Natasha” dan dapat mengecoh konsumen dalam menentukan pilihan.

B. Saran-saran

Penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan perlindungan hukum atas Merek adalah sebagai berikut:
 - a. Perlunya Penyempurnaan Undang-undang Merek, terutama dalam penjelasan mengenai penegasan merek *descriptive* dan *generic* sebagai persyaratan absolut.
 - b. Bagi Dirjen HKI, perlunya penyempurnaan dalam sistem administrasi, pengelolaan pendaftaran merek, baik dari SDM, sarana dan prasarana, dengan komputerisasi dan manajemen arsip yang baik sehingga lebih memudahkan dalam memeriksa apakah suatu merek pantas diberikan hak eksklusif/perlindungan hukum (berkaitan ada tidaknya persamaan keseluruhan atau persamaan pada pokoknya antara suatu merek dengan merek lain), perlunya penyempurnaan pada sistem pendaftaran sehingga lebih memudahkan pemohon pendaftaran merek.
 - c. Bagi masyarakat dan pemilik merek, perlunya meningkatkan kesadaran akan pentingnya merek bagi masyarakat dan pemilik

merek itu sendiri. Merek sangat penting dalam dunia perdagangan, investasi. Dengan adanya merek, akan memudahkan konsumen dalam memilih barang dan/atau jasa yang disesuaikan dengan kualitas dari barang dan/atau jasa tersebut. Dan dengan didaftarkan merek akan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum pada pemiliknya dari adanya itikad tidak baik dari pihak lain.

- d. Bagi Konsumen, hendaknya lebih teliti dalam memilih suatu barang.
 - e. Bagi pemohon pendaftaran merek, hendaknya membuat/merancang merek termasuk etiket mereknya dengan hati-hati dan dilandasi itikad baik tanpa ada pemikiran untuk meniru atau melakukan passing off agar dikemudian hari tidak timbul permasalahan (gugatan pembatalan merek dan lain-lain).
2. Perlunya pelatihan HKI bagi para hakim agar lebih mengerti mengenai HKI sehingga dapat mempertimbangkan segala sesuatunya dengan teliti sehingga menghasilkan putusan yang tepat dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

B. Buku-buku

Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)

Budi Maulana, Insan, Ridwan Khairandy, Nurjihad, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta bekerja sama dengan Yayasan Klinik HAKI Jakarta, 2000)

Djumhana, Muhammad, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan HKI*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006)

Djumhana, Muhammad, dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Prakteknya*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003)

Firmansyah, Herry, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011)

Furchan, Ari, *Pengantar penelitian dalam Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982)

Gautama Sudargo, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPs) 1997*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997)

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I*, (Jogjakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM. 1981)

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset Nasional*, (Magelang: AKMIL, 1987)

Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)

Harahap, M. Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996)

Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010)

Hartini, Rahayu. *Hukum Komersial*, (Malang: UMM Press 2006, 2006)

- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: Alumni 1983)
- Kesowo, Bambang, *GATT, TRIPS dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 1998)
- Lindsey, Tim, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Penerbit P.T. ALUMNI, 2006)
- Lumbanradja, Maringan, *Globalisasi Hak Kekayaan Intelektual*, (Semarang: Bahan Bacaan Mata Kuliah HKI, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro , 2004)
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum dan Keadilan*, (Yogyakarta: Gajah Mada, 1968)
- _____, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999)
- Rezki Sri Astarini, Dwi, *Penghapusan Merek Terdaftar*, (Bandung: PT. Alumni, 2009)
- Saleh, Ismail, *Hukum dan Ekonomi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990)
- Santoso, Budi, *Pengantar HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2008)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa edisi I, cetakan IV, 1994)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, cetakan ketiga, 1996)
- Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Oase Media, 2010)
- Supramono, Gatot, *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992*, (Jakarta: Djambatan, 1996)
- Suryo Utomo, Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)

Zen Umar Purba, Achmad, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung: PT. Alumni, 2005)

C. Makalah, Artikel, Jurnal, Kamus

Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai HAKI di Indonesia*, makalah pada pelatihan teknis yustisia peningkatan pengetahuan hukum bagi wakil ketua/hakim tinggi selIndonesia yang diselenggarakan oleh MA RI, Semarang 20-24 juni 1995, hal 206.

Citrawinda, Cita, "*Sekilas tentang Tindak Pidana dalam Bidang Merek*", www.legalitas.org, dibuat 28 Agustus 2007.

Dwi Agustine Kurniasih, *Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi)*, Artikel pada Media HKI volume V Nomor 6, Desember 2008

Dwi Agustine Kurniasih, *Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi)* Bagian II, Media HKI, Volume VI, Nomor 1, Februari 2009, (Jakarta: Penerbit Ditjen HKI, 2009)

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Yurisprudensi Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeven, 1989)

_____, *Pelatihan Tehnis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum Masalah HAKI*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 1998)

Mulyanto, *Sisi Lain Berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek*. Varia peradilan, no 111, Desember 1994

Purnomo, Agung, dan Sri Anggraini Hidjrahningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak atas Merek dari Perbuatan Pemboncengan Reputasi (Passing Off)*, (Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2003), diakses dari www.google.com pada 1 Agustus 2011.

Purwandoko, Prasetyo Hadi, "*Problematika Perlindungan Merek di Indonesia*", www.wordpress.com, 22 Desember 2009.

Roisah, Kholis, *Well Known Mark Protection Dalam Sistem Hukum Merek Di Indonesia dan Beberapa Negara*, Jurnal Masalah-masalah Hukum, No. 4

Syafruddin, *Penegakan Hukum di Bidang Merek dan Pelaksanaannya*,
www.google.com, diakses pada tanggal 1 Agustus 2011

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka
Jakarta: 1996)

D. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian sengketa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 tentang
Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 tentang
Kelas Barang dan Jasa bagi Pendaftaran Merek

Nice Classification International

*World Trade Organization, The Result of The Uruguay Round of Multilateral
Trade Negotiation The Legal Text*, Geneva, 1995.

E. Internet
Definisi Merek, www.google.com, diakses 2 Februari 2010

Pengertian merek, <http://frommarketing.blogspot.com/2009/11/pengertian-merek.html>. diakses 13 Maret 2011.

*Tinjauan Putusan MA Nomor 029/K/N/HKI/2006 atas Itikad Baik sebagai
salah satu kekuatan Hukum Pendaftaran Merek (Studi Kasus pada
Gugatan Pembatalan Merek D-C-FIX di Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat)*, www.lawskripsi.com, diakses 28 Juli 2011.

<http://www.sigifahrudin.co.cc/2010/01/pengertian-merek-merk-atau-trademark.html>, diakses 1 Februari 2010.

2004-120, www.bakernet.com/NR/rdonlyres/./0/1084 Japan/Pguide 2004.
Diakses 4 Februari 2010.

www.uspto.gov/web/offices/pac/doc/general/, diakses 4 Februari 2010.

www.trademarkia.com/trademark-registration/EC.html, diakses 1 Februari 2010.

http://www.globomark.com/?page_id=182. Diakses 19 Januari 2010.

Daftar Klasifikasi Kelas Merek Barang dan Jasa

KELAS 1

Lem pipa PVC, segala macam lem industri, sediaan bahan pendingin radiator, bahan kimia pengawakarbon mesin, bahan pencuci film, cairan kimia untuk campuran semen, cairan kimia untuk mengencerkan cat, zat kimia industri, cairan kimia pencampur industri kertas, cairan kimia pencegah kerak pada ketel industri, cairan kimia pemurni minyak, cairan kimia sediaan kondensasi, cairan kimia untuk pencampur memadamkan api, perekat untuk industri, lem kayu, lem besi, lem logam, cairan tambahan untuk pelumas, additive oil, oil treatment, sodium cyclamate, sari manis, biang gula, air abu, soda abu, bleng, zat-zat kimia untuk industri, cairan-cairan hydraulic untuk digunakan pada penutup-penutup pintu, hasil-hasil kimia untuk industri, ilmu pengetahuan, potret, pertanian, perkebunan, kehutanan, damar-damar buatan dan sintetis, plastik dalam bentuk bubuk, cair, atau pasta untuk industri, rabuk (pupuk) alam, rabuk buatan untuk tanah, bahan-bahan pengeras logam dan sediaan-sediaan kimia untuk menyolder, bahan-bahan perekat untuk industri, minyak rem, plastik yang belum diproses, karet silikon pilihan, penetrating oil (zat kimia untuk membuka baut yang berkarat dan macet), electric contact cleaner (zat kimia untuk pembersih panel/papan rangkaian terpadu/PCB elektronik), electric motor cleaner (zat kimia untuk pembersih electro motor), rust remover (penghancur/pembersih karat), carbon remover (penghancur/pembersih kerak/karbon), insulating varnis (pelapis kumparan motor listrik), zat kimia untuk pencegah korosi/karat, metal working fluids (zat kimia untuk pendingin pada proses pemotongan, pembentukan, pencetakan logam), zat kimia untuk industri tekstil, pengecoran logam, silikon lubricant (pelumas silikon yang digunakan pada industri tekstil, garmen), special aplikasi lubricant (pelumas dengan penggunaan khusus pada industri tekstil, industri logam, pengecoran logam garmen), extreme temperature grease (zat kimia untuk pelindung pelumas pada bantalan roda bertemperatur tinggi dengan kontaminasi debu, kimia, air pada industri), fuel treatment (tambahan pada minyak bakar), white oil (zat kimia yang digunakan pada proses pemintalan/industri tekstil agar benang tidak berbulu dan putus), pupuk dari kotoran burung, pupuk pertanian, zat kimia yang digunakan untuk pertanian, kehutanan dan hortikultura (kecuali pembasmi jamur, pembasmi rumput liar, pembasmi serangga, pembasmi parasit), bahan kimia tambahan untuk pelumas, bahan kimia untuk bahan bakar motor, lem karet, zat-zat kimia, bahan2 pendingin, garment, hasil-hasil kimia untuk mengawetkan bahan makanan, bahan-bahan penyamak kulit.

KELAS 2

Segala macam sediaan anti karat, cat (termasuk yang digunakan untuk: kayu, besi, tembok, pencegah karatan, keramik), premis, lak-lak, teak oil, thinner, dempul, plamir, pengencer cat, meni, afduner, wenter, sirlak, oker, bahan-bahan warna non makanan dan non minuman, tinta cetak, bahan pelapis cat, bahan pelapis penutup atap, gandarukem, sari kayu cat, lak gom, kelapukan kayu, bahan warna, bahan pengering, dammar alam yang belum diolah, pencegah karatan dan kelapukan kayu, gandarukam, cat kedap api, sediaan anti karat.

KELAS 3

Segala macam sabun (sabun cuci, sabun cuci cair, sabun batangan, sabun krim, sabun bubuk, sabun mandi, dll), kosmetika, bedak untuk wanita dan anak-anak, wangi-wangian/minyak wangi, minyak rambut, shampoo, minyak-minyak sari kosmetika, kutek kuku, cat rambut, losion rambut, losion kulit, kapas kecantikan, deodorant stick, hairspray rambut, parfum-parfum, cairan eau de cologne, bubuk pewangi anti bau badan, pemerah pipi, hairstyling

foam, celak mata, penghitam alis, bahan-bahan pemelihara gigi, sediaan-sediaan untuk memutihkan, mencuci, membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, pasta gigi, maskara, politur, kertas amplas, tissue wangi basah, hio, blau cuci, lipstik, pemerah kuku, pensil alis, cream-cream kulit, cream-cream muka, amplas-ampals, batu gosok, batu amarel, batu apung, sediaan-sediaan pemutih, zat-zat untuk mencuci, sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, susu pembersih untuk keperluan merias diri, sipat mata, cream-cream untuk rambut, semir rambut, hand and bodylotion, obat keriting rambut, obat pelurus rambut, baby oil, cream untuk cream bath, jelly untuk rambut, eye shadow, eye liner, hair tonic, cream untuk lulur, cream untuk massage, cream pemutih wajah, cleasing cream (krim pembersih wajah), masker kecantikan, pomade, penghilang cat kuku, sabun detergent, pelembut cucian, minyak kolonyo, lilin cucian, bedak bayi, bedak talk untuk kebersihan badan, cairan pembersih alat-alat rumah tangga, cairan pembersih lantai, cairan pembersih kaca, deterjen selain untuk fabrikasi & untuk keperluan medis, losion bayi, minyak untuk keperluan pembersihan badan, pelembut kain, pemutih cucian, sabun yang mengandung obat, sampo bayi.

KELAS 4

Segala macam pelumas, minyak pelumas, oli, minyak, lemak untuk industri, bahan pelumur, zat untuk menghisap, membasahi dan mengikat debu, bahan bakar, minyak sari untuk motor, bahan-bahan penerang, lilin-lilin, malam-malam, sumbu-sumbu, minyak kastrol untuk teknik, minyak ter, minyak diesel, eter petroleum, minyak gas, bensin, grafit, minyak tanah, lemak, spiritus bakar, bahan bakar mineral, minyak bumi, minyak tekstil, minyak-minyak yang dapat dimakan dan minyak-minyak sari, minyak pelembab, minyak bumi (mentah atau disuling), segala macam lemak, lemak untuk industri.

KELAS 5

Segala macam minyak kayu putih, minyak tawon, minyak telon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsem, cotton bud, sediaan farmasi, ilmu hewan dan ilmu kebersihan, hasil makanan pandangan untuk keperluan medis, makanan bayi, plester, bahan pembalut, bahan untuk, bahan untuk menambal gigi dan untuk membuat gigi buatan, bahan pembasmi kuman, sediaan untuk membasmi binatang perusak, bahan pembasmi jamur, bahan pembasmi rumput liar. Bahan-bahan insektisida untuk pemberantasan serangga yang merugikan (misalnya pembasmi kecoa, lalat, kutu, lipas, nyamuk, semut, racun tikus), bahan-bahan wangi-wangian seperti pengharum ruangan, kamar mandi, mobil, cairan obat suntik, food supplement (makanan tambahan untuk kesehatan), makanan dan minuman kesehatan/berenergi, hasil-hasil farmasi, hasil-hasil makanan pantangan untuk anak-anak dan orang sakit, perban/kassa/kain pembalut luka, bahan-bahan pembalut luka, sediaan-sediaan untuk meengurangi rasa nyeri, pada pengobatan luka-luka, kapas pembalut wanita, tissue anti nyamuk, sediaan-sediaan farmasi, hasil-hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, obat merah, bahan-bahan untuk menambal gigi buatan, minyak angina, obat-obat tradisional, segala macam obat-obatan, bahan pembasmi kuman, sediaan untuk membasmi binatang perusak, bahan pembasmi jamur, bahan pembasmi rumput liar, patisida, insektisida, fungisida rodentisida, sediaan farmasi, jamu yang terbuat dari buah pae, kolesom dan madu, segala macam obat-obatan, pil-pil obat, jamu, vitamin-vitamin, sediaan-sediaan untuk membasmi tumbuhan buruk.

KELAS 6

Segala macam roda caster, roda kursi, selot pintu, pegangan pintu, handel, engsel, gerendel, gembok, tarikan pintu dari logam, borgol jangkar-jangkar, kawat kasa, kunci-kunci, mur, baut, paku-paku, genta-genta, pipa-pipa logam, kabel dan kawat logam (bukan untuk listrik), logam-logam kasar dan yang setengah dikerjakan serta campuran-campurannya, tapal kuda, sekerup-sekerup, pelikan-pelikan (mineral-mineral), kawat logam, peti logam, brankas, alat-alat pandai besi, alat ketuk pintu, alat buka pintu (bukan listrik), atap dari logam, besi siku, bola dari baja, batangan untuk pagar terali logam, balok besi kasar (metalurgi), baut (picak), baut dari logam, batangan logam untuk patri, besi tuang yang kasar atau setengah dikerjakan, baja tuang besi krom, bel-bel pintu (bukan listrik), campuran logam biasa, cincin tembaga, cetakan besi tuang dari logam, campuran baja, gesper dari logam biasa, kawat duri, kotak penyimpanan uang, kait perangkai dari logam untuk rantai, kisi-kisi dari logam, kawat solder, kawat baja, kaleng timah, kait jendela dari logam, kusen jendela dari logam, katrol jendela, logam-logam kasar dan setengah dikerjakan serta campuran-campurannya, lis dari logam, peluru baja, peniti (jepit), pintu-pintu dari logam, pasak untuk roda, pipa air dari logam, rantai-rantai (terkecuali rantai-rantai), roda tempat tidur dari logam, seng, kepala gesper untuk ikat pinggang, besi landasan, tali dari logam untuk mengikat, pipa cabang dari logam, alat penjepit dari logam untuk kabel dan pipa, alat pengunci dari logam untuk wadah-wadah, kait perangkai dari logam untuk rantai, baut mata, gelang pipa dari logam, jepitan dari logam untuk pipa, cincin sekrup, sekrup logam, tangki logam, peti / kotak untuk alat-alat dari logam, katup dari logam (selain dari bagian mesin), kunci pemutar dari logam, pengganjal pintu, tarikan laci, logam-logam dan campurannya, bahan bangunan dari logam, kawat tembaga, kawat las, pipa dan tabung dari logam, pipa besi, aluminium, sekrup, kerai dari logam, gantungan kunci dari logam, gantungan baju dari logam, kertas timah, terali besi, borgol, timah, tong-tong yang terbuat dari logam, roda pintu, roda lemari, roda kaca, roda meja, kawat nyamuk, kawat ayakan pasir, kawat loket, pintu kamar mandi dari aluminium, pintu kamar mandi dari besi, kusen pintu dari logam, kabel dari logam bukan listrik.

KELAS 7

Mesin-mesin dan mesin-mesin perkakas, yaitu: mesin serut (ketam), mesin bor, mesin gerinda, mesin gergaji, mesin pompa air, mesin pompa udara (kompresor), mesin pemotong kayu, mesin gergaji pemotong kayu, mesin pengasah mata pisau, mesin pemotong listrik; motor-motor (kecuali untuk kendaraan), kopling-kopling dan ban-ban mesin, alat-alat besar untuk pertanian, blok bantalan penyangga untuk mesin, landas poros (bagian-bagian mesin), cincin peluru untuk blok-blok bantalan, blok bantalan untuk poros transmisi, tali dinamo, sabuk mesin, sabuk untuk motor dan mesin, tali kipas untuk motor dan mesin, filter (suku cadang mesin), alat penyalu untuk motor pembakar dalam, magnet penyalu, magnet penyalu untuk motor mesin, alat pengangkat (mesin), sambungan (bagian mesin), kopling silang (kopling gardan), bantalan golong, busi penyalu untuk motor pembakaran dalam, mesin untuk kapal, motor untuk kapal, dinamo-dinamo, instalasi untuk mencuci kendaraan dan mengeringkan kendaraan, khususnya yang terdiri dari mesin pencuci kendaraan dan pengering kendaraan, bor listrik, bulldoser, vaccum cleaner, mesin penghisap debu, mesin cuci pakaian, mesin cuci piring, mesin jahit, mesin obras, mesin pelubang kancing, gunting listrik, gergaji listrik, pompa listrik, pompa air listrik beserta suku cadangnya, blender, mixer, juicer, mesin pamarut buah-buahan dan sayur-sayuran, karburator, lift, eskalator, tali kipas, tali motor mesin jahit yang terbuat dari kulit untuk mesin, peralatan irigasi, motor-motor (kecuali untuk kendaraan), komponen transmisi, busi, alat pengeram, mesin penyemprot cat, mesin pemangkas dan pencukur bulu, pembuka kaleng dari listrik, bajak-bajak, mata bajak, meja putar untuk membuat keramik, mesin cetak, mesin bubut, alat-alat pembersih yang

menggurakan uap, mesin setrika uap, mesin pelicin, mesin uap, mesin-mesin industri, mesin-mesin rumah tangga, pompa-pompa untuk menyalurkan air, pompa-pompa untuk industri, pompa-pompa untuk minyak sebagai bahan bakar, pompa-pompa untuk alat-alat hidraulik dan kompressor udara, klep-klep, saringan-saringan (termasuk bagian-bagian dari mesin-mesin dan motor-motor), alat-alat penjernih untuk kondensasi serta alat-alat penjernih otomatis tabung-tabung dan botol-botol sistem-sistem penjerih air, mesin pompa pasir listrik, alat-alat penghemat listrik, alat-alat penghemat BBM untuk transportasi darat, udara, laut, sudu (bagian dari mesin), bangku gergaji (bagian mesin), daun gergaji (bagian mesin), gergaji yang memakai rantai pada ujungnya, kompling, mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat), perkakas pertanian, mesin menetas untuk telur, mesin sawmill (mesin gergaji), gergaji band (band saw), mesin cuci, ban-ban untuk mesin, motor-motor listrik.

KELAS 8

Segala macam pacul, gurinda, batu asahan, gergaji tangan, dongkrak tangan, pisau-pisau, sendok, bor tangan, perkakas ketam, cangkul, pedang, gunting, palu (martil), intan pemotong kaca, bor-bor, tang, sekop, pisau cukur, setrika (bukan listrik), capit pencabut rambut, klewang, sabit, kampak, pahat tusuk, godam, alat soder, silet, sendok semen, linggis, pompa air (bukan listrik/mesin) dan alat las (bukan listrik), obeng, kunci ring, kunci pas, kunci inggris, serutan kayu (dioperasikan dengan tangan), alat penyemprot serangga, alat pelobang, alat pengasah mata pisau, alat pengebor, alat pelobang telinga, alat pemecah es, alat pelobang paku, alat-alat pengasah, alat pematri (bukan listrik), alat pembolong karcis, alat pengelas bukan listrik, besi pemoles kaca, besi tuang, baja asah (kikir), baut solder (bukan listrik), batu basah, bor sekerup (alat tangan), garpu-garpu, kikir (peralatan), martil, beliung, pencukur bulu binatang, pisau berburu, pencabut paku, pemangkas pohon, pentungan, tang paku, gunting kuku, segala macam tang untuk memotong/mengupas kabel listrik, sekro jepitan untuk tukang yang memperbaiki kaleng, pahat-pahat, pemuai pipa (alat tangan), dongkrak yang dioperasikan dengan tangan, tang pembuat lobang (alat tangan), kunci baut kran, tang pegas, gergaji, kapak kecil, gurdin (alat tangan), kunci mur baut, kunci mur, pisau ketam.

KELAS 9

Segala macam alat-alat pengukur, Tuner/radio, compact disk (CD) player, VCD player, DVD player, laser disk player, kabel audio, microphone, telepon, TV, hand phone/seluler, disket, alat-alat potret dan aksesorisnya, alat-alat optik, pesawat penggerak otomatis, mesin-mesin bicara, mesin penjawab telepon, kas register, batu baterai, video, antena parabola, handy cam, walkie talkie, mainan elektronik, pembawa data yang telah diprogram dalam bentuk tabung yang berisi jarum yang berfungsi menggerakkan ROM, kaset, tape disk magnet atau optikal disk dan dicetak dalam papan sirkuit, mainan otomatis selain dari yang dijalankan dengan (uang) logam serta yang disesuaikan untuk dipakai hanya dengan penerima TV, perangkat lunak mainan video untuk mesin hiburan secara elektrik dengan layar, cairan kristal, mesin otomatis yang bekerja dengan memasukkan uang logam ke dalamnya, film-film bioskop yang diekspos, piringan hitam, disk audio yang belum direkam, pita audio yang belum direkam atau pita-pita video, bagian-bagian dan penyesuai untuk semua barang yang dinyatakan sebelumnya, Komputer dan aksesorisnya (termasuk flash disk, hard disk, CD Drive, DVD Drive, Notebook/Laptop, Memory Card, PDA, Keyboard, Mouse, Monitor, Disk Drive, VGA Card, Motherboard, dll), aparat dan instrumen pengajaran dan pendidikan, computer disk (CD), publikasi secara elektronik secara online dari database atau dari fasilitas

yang disediakan dalam internet, aparat untuk merekam, mengirim, mengolah dan mereproduksi suara, gambar atau data, pembawa data mesin cepat, peralatan pengolahan data, tape recorder, amplifier, speaker, equalizer, booster, ballast, trafo, optikal disk, bel pintu listrik, teleks, audio mixer, professional power amplifier, sound processor (compressor limiter, active crossover, professional equalizer, echo, delay), professional speaker system (untuk band, lapangan, studio), mesin penjual, mainan video, pesawat penerima radio, televisi, gramophone, pickup, rewinder, loud speaker, speaker mobil, megaphone, wireless, kaca mata, lensa-lensa, mikroskop, teropong, teleskop, pesawat komunikasi, airphone, walky talky, handy talky, pesawat telex, pita-pita magnetik, radar, accu, kabel telepon, transformator, travo, stepup, step down, mesin faksimili, mesin hitung, kalkulator, mesin teleks, printer, pesawat-pesawat ukur, speedometer, ampere meter, meteran listrik, vdt meter, modem-modem, cpu, stop kontak, sakelar, switch-switch, fitting-fitting, kombinasi fitting, stecker, sonar, setrika listrik, mesin fotocopy, pesawat-pesawat pemadam api, alat solder listrik, kotak accu, pengisi baterai, kotak baterai, tipe antena, antena outdoor/luar antena indoor/dalam, antena-antena, antena CB, antena mobil, antena TV, antena bracket, antena magnetbase, round rotator (alat untuk dipakai pada antena), stabilizer listrik, kabel listrik, pesawat komputer, pesawat telepon, ikat pinggang keamanan, faksimili, pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, penelitian, listrik, kinematografi, timbang, ukur, sinyal, pengawasan dan pemeriksaan, pertolongan, alat pemroses data, perangkat lunak computer: mekanisme, peralatan pengelola data, pesawat televisi, radio cassette, speaker box, headphone, vacuum cleaner (alat pembersih debu), alat fotografi, kamera, lensa kotak, antena radio, kabel listrik untuk lampu kendaraan/mobil, kotak akumulator, mesin pembaca sandi, baterai listrik untuk kendaraan, lampu kelip (lampu isyarat), bel listrik, panel listrik, alat pemadam api, hologram, sekering lampu, penangkal petir, kunci listrik, relay listrik, sirine, speedometer, volt meter, lampu radio, sekering, kacamata, pelindung mata, pelindung muka, pelindung kepala, pelindung telinga, pelindung tangan, pelindung badan, pelindung kaki yang terbuat dari kaca.

KELAS 10

Segala macam alat-alat pijat untuk kesehatan dan pengobatan (termasuk: kursi pijat, alat pijat refleksi, slimming belt/sabun untuk merampingkan badan, alat pijat untuk menguruskan badan), perkakas peralatan pembedahan, pengobatan, kedokteran (kedokteran umum, kedokteran gigi, kedokteran hewan, dll), anggota badan palsu (termasuk mata, gigi, dll), kawat untuk mengikat gigi, benda-benda ortopedik, bahan-bahan untuk menjahit luka bedah, dot-dot, botol susu, alat kontrasepsi, kondom, benang bedah, sarung tangan untuk kedokteran, perlengkapan bayi (botol, dot botol susu, katup botol susu, pompa buah dada untuk mengeluarkan air susu, gelang untuk digigit bayi yang sedang tumbuh giginya, perlak, dll), sabuk orang hamil, ranjang/kasur tempat melahirkan, korset perut, penyumbat kuping, bantalan penyangga perut bawah, inkubator bayi, korek kuping, perlak untuk orang yang tidak berdaya menahan buang air besar, mata dan gigi palsu, kateter, alat suntik, jarum suntik.

KELAS 11

Segala macam oven, microwave oven, air cooler, rice cooker, pemanggang listrik, lampu-lampu, lampu neon, lampu kendaraan, water heater (pemanas air), lemari es, freezer, kulkas, refrigerator, pengering pakaian listrik, hair dryer, kipas angin, air conditioner (AC), exhaust fan, alat penghisap asap, fan, bola lampu, corong asap, cerek listrik, kompor listrik, kompor gas, kompor minyak, instalasi pemurnian air, instalasi pemanasan air, instalasi generator gas, kaos

lampu, lampu mobil/kendaraan bermotor, lampu penunjuk arah mobil, alat gantung lampu, kap lampu, alat pembakar untuk lampu, lampu listrik, lentera, lampu minyak, lampu sorot, lampu senter, lampu proyeksi, lampu pengaman, stop kontak untuk lampu listrik, lampu patri, lampu besar kendaraan, lampu halogen, segala macam lampu sorot besar/kecil, lampu kerja, lampu sorot tangan, lampu putar/sirine, lampu aquarium, lampu busur, alat-alat kompor, yaitu: kepala kompor, saringan kompor luar/dalam, tutup angin, tangki minyak, water coder, pengering pakaian listrik, peralatan kamar mandi, bak mandi, perlengkapan kamar mandi, air mancur, alat pemanas air kamar mandi, pipa air untuk instalasi saniter, perlengkapan jet air berputar, wastafel, kloset, bathtub, bak cuci piring, water tub, kran air, ketel listrik, bohlam, kompor-kompor dengan 16 dan 20 sumbu beserta perlengkapannya, pengatur pipa gas dan perlengkapannya, perlengkapan pengatur dan pengaman untuk peralatan gas, pemantik gas, pematik gas, kompor-kompor dan perlengkapan yang dibentuk untuk kompor, instalasi kesehatan, bola lampu mobil, closet.

KELAS 12

Segala macam macam-macam jenis spi gigi (key synch), macam-macam jenis gigi sapu kaca (wiper motor gear), macam-macam seprotan sapu kaca (windshield nozzle), segala macam peralatan atau kendaraan yang bergerak didarat, udara atau air, dan semua suku cadangan serta asesorisnya, yaitu: sepeda, sepeda motor, dan segala kendaraan roda dua yang menggunakan listrik atau mesin dengan bahan bakar : bensin, minyak tanah, atau sdar, becak, bemo, dan segala kendaraan roda tiga yang menggunakan listrik atau mesin dengan bahan bakar : sedan, mobil sport, jeep, mini van, pick up, mini truck, dump truck, logging truck, trailer, bis, mobil sampah, ambulan, dan segala kendaraan roda empat yang menggunakan listrik atau mesin dengan bahan baker: kereta api, motor ski, kapal barang, kapal pesiar, peawat udara, dan segala macam gear box yang ada hubungannya dengan peralatan/kendaraan tersebut diatas, segala macm alat berat dan semua suku cadangnya serta asesorisnya yaitu : forklift, mobil stone crusher, crane, mobil crane, truck mixer, mobil concretepump, traktor, dan segala peralata/kendaraan untuk konstruksi serta segala macam gear box yang ada hubungannya dengan peralatan/kendaraan tersebut di atas. Alarm tanda mundur untuk kendaraan, klakson kendaraan (terompet kendaraan), rantai mobil, rantai sepeda, rantai-rantai anti slip, transformator berputar untuk kendaraan darat, isyarat penunjuk arah untuk kendaraan, kaca spion, penjepit jeruji untuk roda, kipas kaca depan dan kaca belakang mobil, macam-macam gigi as roda (side gear), macam-macam gigi garden (pinion gear), kecepatan mobil (speed gear), kereta dorong, sepeda roda dua, sepeda roda tiga, pelek kendaraan bermotor, segala macam sepeda, sepeda sport, sepeda mini, sepeda dan bagian-bagiannya, pelek sepeda, ban luar dan ban dalam untuk sepeda, truck, kapal penumpang, alarm pencegah pencurian untuk kendaraan, ban mobil, poros untuk kendaraan, batang torsi untuk kendaraan, mutu kendaraan, bagian-bagian rem untuk kendaraan, penutup tangki bensin kendaraan, kompling untuk kendaraan darat, mobil, ban kendaraan, bumper kendaraan, ban-ban sepeda, ban-ban kendaraan bermotor, pompa untuk kendaraan, sepatu rem untuk kendaraan, pelek motor, penutup jok kendaraan.

KELAS 13

Segala macam senjata-senjata api, pistol angin, senapan angin, bedil, senjata gas air mata, amunisi-amunisi dan proyektil-proyektil, mesiu, bubuk mesiu, peluru, pelor (mimis), dinamit, meriam, ranjau, mortir, roket, bom bahan-bahan peledak, kembang api, petasan, tali penyandang senjata.

KELAS 14

Segala macam logam-logam mulia serta campuran-campurannya, perhiasan-perhiasan termasuk anting-anting, gelang, kalung, cincin, bros, batu-batu perhiasan, intan, berlian, batu-batu mulia, barang-barang yang terbuat dari emas dan perak, mutiara, jam-jam dan komponen-komponennya, jam weker/meja, jam dinding, jam tangan, jam lonceng.

KELAS 15

Segala macam akordion, bas (alat musik), clarionets (alat musik), cuku lele (alat musik), drums (alat musik), flutes (alat musik) seruling, gong, gitar, gendang, garpu tala, gamelan, harmonika, harpa, kuda-kuda untuk alat musik, klarinet (alat musik), kulit gendang, kotak musik, kecap (alat musik), kulintang, mandolin, organ, papan tuts piano, piano, pemukul genderang, perkusi, rebana, sticks drum, senar piano, senar gitar, terompet, trimbon (alat musik), trikona (alat musik), zitar (kecap), biola, bongo (alat musik).

KELAS 16

Segala macam celana popok bayi terbuat dari kertas dan selulosa, kantong-kantong sampah dari kertas atau plastik, kertas tissue kering, piring dari kertas, gelas dari kertas, segala macam kuas cat lem kertas barang-barang cetakan atau stationery antara lain : buku-buku nota, kwitansi, surat jalan, buku tulis, kertas dan barang-barang dari kertas, karton, surat kabar, majalah, buku-buku, alat menjilid buku, potret-potret, album frame, bahan-bahan perekat untuk tulis-menulis, alat-alat untuk kesenian, alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas-perkakasnya), kartu-kartu main, kartu bukan magnetic, huruf-huruf cetak, kilse, pensil, pulpen, bolpen, pena, tinta tulis, crayon, pensil warna, marker pen, kapur tulis, kertas tulis, kertas gambar, tempat pena, pensil, tempat pensil, binder clip, penggaris, rautan pensil, penghapus pensil, mesin tik, kertas hvs, memo, buku catatan/ note book, organizer, buku harian /diary, pembungkus plastik/wrapping, kertas file/loose leaf, buku-buku pelajaran, kalender, kartu ucapan, kartu undangan, sampul surat, map, stopmap, odner, snellhechter, cairan koreksi tulisan, karet penghapus, paku payung perforator, alat pelubang kertas, pemotong kertas untuk keperluan kantor, stapler, staples, nietjes, papan nama, papan reklame, lem kertas, self adhesive, selotip, plakban, lembar plastik tembus cahaya, mistar gambar, peraut pensil, pita berinta untuk printer komputer, kertas sembayang, mesin stensil, kantong plastik, sticker dispenser selotip, kertas komputer, kertas kado, kartu absen, kapur tulis, mesin tulis, pita mesin tik, kertas karbon, jepitan kertas, alat pembolong kertas, bak surat, garisan, almanak, clip, alat pelepas staples, plastik pembungkus, kertas pembungkus berlapis plastik, kantong plastik (PP, PE, HD), kantong kertas, segala macam kantong plastik (termasuk untuk belanja kebutuhan sehari-hari, untuk makanan/minuman/sayuran/daging, untuk hypermarket, untuk supermarket, untuk minimarket, untuk pasar tradisional), plak ban, cutter pemotong kertas, jangka, kertas fax, buku agenda, fastener (pengikat kertas dari logam/plastik), aquarium dalam ruangan, tabel hitungan, catalog-catalog, tadah liur dari kertas, tasbih, confetti (kertas kecil warna wami), dekalkomania, handuk muka dari kertas, ukiran-ukiran, dompet cek, batu litografi, karya seni litografi, litografi, brosur, buku-buku cetakan, prospektus, kantong goni, kantong belanja, amplop, kertas surat, isi bolpoint, snellhechter, cat air, papan tulis, isi staples, klise-klise, kwas gambar, album, kertas-kertas, kertas-kertas berkop, buku-buku bon/nota jual beli, klip, cairan penghapus, pita perekat, alat penjilid buku, stempel-stempel, album photo, stip/penghapus, blanko-blanko surat dan kwitansi-kwitansi, map kertas/plastik, paper clip, tape dispenser, spidol, cutter pemotong kertas, kertas foto copy, sampul buku, map kertas/plastik, peper clip, tape dispenser, sampul buku, punches (pembolong kertas), name

card case (tempat kartu-kartu nama/surat-surat), book ends (standar-standar buku), pencil sharpeners (alat untuk meraut pensil), buku faktur, macam-macam formulir, stiker, marking pen, kotak pensil, tip ex, perprator, lembaran plastik tembus cahaya, mesin peraut pensil, pita bertinta untuk printer komputer, kuas untuk melukis, alat-alat kantor (kecuali perabot), bahan-bahan plastik untuk kemasan (tidak termasuk dalam kelas lain), blok-blok cetak, atlas, tabloid, Koran, leaflet, buku kwitansi, kertas tissue kering, alat tulis-menulis, huruf-huruf cetakan, komik-komik, buku-buku cetak perdagangan, kartu-kartu perdagangan, barang-barang cetakan, fotografi, bahan-bahan untuk kesenian, kuas cat untuk menggambar, kantong belanja untuk hypermarket, kantong belanja untuk supermarket, kantong belanja untuk mini market, kantong belanja untuk pasar, tradisional, kantong kado, surat kabar.

KELAS 17

Segala macam karet, tali karet, karet sintetis, sumbat botol dari karet, gasket/packing, selang, getah perca, spon busa, getah, asbes, mika, dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, plastik-plastik yang sudah berbentuk untuk digunakan dalam pembuatan barang, bahan-bahan untuk membungkus, merapatkan dan menyekat, pipa-pipa lentur bukan dari logam, pipa PVC plastik, damar buatan, lembaran plastik, selang air dari karet atau plastik. Perekat selain untuk keperluan alat-alat dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga, pita perekat/ pita tempel selain untuk keperluan alat-alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga, isolator, untuk kabel, kertas isolasi, plester isolasi, pita dan ban isolasi, segel-segel.

KELAS 18

Segala macam tas dompet, koper, beauty case (tas kecantikan), tas plastik, kerangka tas tangan, ransel, ransel pendaki gunung, tas kecil penyimpan surat dan dokumen kulit, kulit imitasi, kulit binatang, kulit untuk sol sepatu, penutup payung, rusuk-rusuk payung, cincin payung, cambuk cemeti, tongkat berujung besi untuk pendaki gunung, tali dari kulit, tali penyandang dari kulit, tali pengikat untuk keperluan tentara dari kulit. Kulit dan kulit imitasi dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, kulit-kulit halus binatang, kulit mentah, koper-koper dan tas-tas untuk bepergian, payung-payung hujan, payung-payung matahari dan tongkat-tongkat, kantong gendongan untuk bayi (balita).

KELAS 19

Segala macam tempat-tempat dari gabus, segala macam bantal, guling, kasur, perabot rumah, kaca, bingkai; benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas lain) dari kayu, gabus, rumput, bambu, rotan, tanduk, tulang, gading, tulang ikan paus, kerang, amber, selloid dan dari bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik, furniture yaitu: kursi, meja, tempat tidur, kantong tidur untuk berkemah, sofa, bangku (perabot), lemari, dipan-dipan, meja rias, kursi malas, cermin, boks bayi, rak piring, rak untuk tv, rak sepatu, rak buku, almari, meja makan, meja belajar, almari pakaian, bingkai cermin, bingkai gambar, kaca-kaca, bangku, engsel bukan dari logam, gantungan baju, keranjang bukan dari logam, bufet, almari pajangan, kaca toilet, rak-rak, kursi bersandar lengan, kursi geladak, kursi penata rambut, lemari kartu indeks, lemari obat-obatan, lemari berlaci, lemari arsip, lemari kaca panjang, meja juru gambar, mimbar, meja ketik, meja cuci muka, rak tempat majalah, rak dorong, tempat tidur rumah sakit, kasur jerami, kasur perpegas, keranjang untuk memancing, keranjang tempat ikan, keranjang dengan tutup, kulit tiram, kulit kerang, kulit kura-kura, kulit mutiara, gading, tanduk-tanduk, tulang-tulang, tanduk-tanduk binatang, burung-burung yang diawetkan,

binatang yang diisi kapuk bahan isian lainnya, cakar binatang, rotan-rotan, tulang ikan paus belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, gantungan jas, gantungan baju, tempat menggantungkan kostu, kapstok. Kastok untuk pakaian dari besi, jemuran pakaian dari besi, jepitan pipa atau kabel dari plastik, katup pipa air dari plastik, bingkai photo, patung kayu, rak (tempat) koran/majalah, binatang yang diisi kapuk atau bahan isian lain, karya seni dari kayu, lilin gips atau plastik, tirai bambu, hiasan dinding dari benda pipih yang bertuliskan bukan dari tekstil (perabot), barang anyaman, bantal berper, bantal latex, bantal perlatex, bantal perbusa, bantal air, bantal dacron, bantal dacron bulat, guling roll ball, guling berper, guling latex, guling perlatex, guling perbusa, guling air, guling dacron, bantal dacron terdiri dari dacron hollowfiel, roll ball (bulat-bulat), kasur berper, kasur air, kasur latex, kasur perlatex, kasur perberbusa, kasur air, kasur dacron/amlowfiel, kasur cadron berper, kasur dacron roll ball berper, sprei, bed cover, spring bed, meja tulis, rol, tidak mekanis untuk slang lentur kamar mandi, kasur busa.

KELAS 20

Segala macam atap bukan dari logam, atap asbes gelombang, atap seng, atap seng fiber gelas, atap seng plastik, genteng, genteng sabuk untuk genteng kaca, genteng sirap, plywood, teakwood, kayu lapis (triplek) jabarwood, ubin lantai bukan dari logam, ubin jalan bukan dari logam, ubin dinding bukan dari logam untuk bangunan, traso, tegel, mosek ubin marmer, keramik, bahan-bahan bangunan, batu-batu alam, batu-batu buatan, batu kerikil batu tiruan, batu bata, batu bangunan, batu yang mengandung kapur, batu-batu nisan, batu pasir untuk bangunan, batu terak, batu pongkah, batu untuk pinggirian, trotoar, batu beton, marmer, kapur, kapur tembok, batu yang mengandung kapur, gamping, kapur mentah, batu gamping, aspal. Pek, aspal cair, adukan untuk bangunan, bahan pengeras jalan aspal, kusen-kusen pintu bukan dari logam, kusen jendela bukan dari logam, kerangka bangunan bukan dari logam, pintu-pintu bukan dari logam, pintu lipat bukan dari logam, pintu gerbang bukan dari logam, jendela terutama sekali renovasi jendela, pintu-pintu/jendela-jendela dari kayu jendela yang membuka keluar bukan dari logam, jendela kaca berwarna, daun-daun pintu, papan lantai bingkai jendela, semen, semen asbes, semen untuk tungku, semen warna, kayu bangunan, kayu genteng, kayu yang dapat dibentuk les, kayu pabrik, kayu vener, kayu untuk membuat perkakas rumah tangga, kayu setengah dikerjakan, balok bukan dari logam, balok lintang bukan dari logam, balok jalan bukan dari logam, balok kedil balok-balok kayu gergaji, patung kepala dari kayu, patung kecil, kaca alabaster, kaca bangunan, kaca esulasi, kaca plat, kaca pengaman, kaca jendela.

KELAS 21

Segala macam cangkir, gelas, piring, mangkuk, sikat gigi, alat pemanas botol susu bayi bukan listrik, tempat bedak bukan dari logam, tempat mandi bayi (dapat dipindah-pindah), tempat sabun, botol gelas (wadah), pemeras buah bukan dari listrik untuk keperluan rumah tangga, perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur (bukan dari logam mulia atau bukan dari sepuhan logam mulia); sisir-sisir dan bunga-bunga karang; sikat-sikat (kecuali pensil-pensil); bahan-bahan untuk pembuatan sikat, perkakas-perkakas dan alat-alat untuk membersihkan; kulit-kulit besi untuk menggosok; porselin-porselin dan barang-barang tembikar, wadah (bukan listrik) pendingin yang dapat dipindah-pindahkan, wadah pendingin (tempat es), wadah pendingin untuk makanan yang mengandung cairan pertukangan, kalor untuk keperluan rumah tangga, alat peregam kemeja, pakaian dan alat peregam sarung tangan, botol air minum para pelancong botol balon, botol besar dari kaca/wadah, botol besar dibalut anyaman sebagai pelindung, botol-

botol, botol-botol lem, botol-botol pendingin, botol bukan dari logam mulia, isolasi, kocok, botol lada bukan dari logam mulia, botol obat kecil dari gelas, botol pelples, botol vakum, bulu babi, bulu binatang yang kaku dan pendek, tatakan gelas, tutup gelas, muk gelas bir, cetakan kue, cetakan kue bopel bukan listrik, cetakan (peralatan dapur), cetakan masakan, cincin unggas, cincin burung, kaca belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, kaca bubuk untuk dekorasi, kaca habdur, lempengan, opal, susu, serupa opal, dan kaca untuk jendela kendaraan, kaca untuk menggabungkan konduktor listrik halus, kulit halus untuk pembersih, kulit kambing yang lembut untuk keperluan pembersih, kulit kambing gunung untuk pembersih, kotak dari logam untuk penyaluran serta kertas, kotak dari logam pembagi serbet kertas, kotak dari gelas, kotak gula bukan dari logam mulia, kotak untuk manisan bukan dari logam mulia, lap penghapus debu pada perabot, lap diresapi dengan deterjen untuk pembersih, pembersih hewan, ternak, panci bergagang, panci bertekanan uap, panci keramik bertangkai, panci dari timah, piring bukan dari logam mulia, piring kue, hiasan, makan, mentega, sayur, saringan bukan dari logam, saringan kopi, teh, rumah tangga, sikat-sikat, sikat cukur, kuku, penggosok, alas kaki, hewan, tangki, dan peti kemas, perkakas/wadah-wadah untuk rumah tangga/ dapur dari plastik, kayu, baja, kaca, seperti sisir-sisir, sisir rambut, sikat baju, sikat sepatu, sikat mobil, sikat botol, sikat pembersih langit-langit, sikat kamar mandi, sikat kloset, sikat lantai, sikat bulu untuk binatang, sikat pembersih kaca, sikat badan, sikat bulu mata, bahan pembuat sikat, ember plastik, tempat/wadah sayur, tempat/wadah buah, kotak makanan, sapu lantai, sapu dinding, kemoceng, kain lap, lap pel, panci baja, panci aluminium, wajan-wajan aluminium, sumpit, piring makan, mangkok, gelas kaca, gelas keramik, gelas plastik, teko keramik, teko plastik, nampan, penggorengan, pencapit, wadah air panas, wadah air dingin, benda-benda untuk membersihkan wol, porselin dan pecah belah dari tembikar, tempat sikat gigi, kaitan untuk menarik kancing-kancing kecil melalui lubang kancing, ember, cincin tempat serbet, bukan dari logam mulia, nosel slang pemercik air, tempat sampah, toples, baskom, gayung, sapu-sapu, tempat sisir, rak baju untuk jemuran, perentang baju, teko, sisir rak pengering untuk cucian, alat penahan bunga dan tanaman (merangkai bunga), botol isolasi, termos-termos, teko/poci, celengan, panci, rantang, muk, tempat buah, tempat tusuk gigi, vas bunga, pot kembang, tempat tissue, tempat lilin, baki/rampan, tatakan kaki tiga (alat meja makan), tong sampah, patung porselin, tempat roti, pencabut, tutup botol, penutup makanan, wadah botol kecil, talam, sikat, talenan, otomat air sabun, bak air minum, bejana air minum, tembikar, penghapus debu, piring hiasan, ember mandi bayi, bulu ayam (kemoceng), palung makanan untuk hewan, alas seterikaan pot-pot, pemeras buah, sarung tangan untuk menggosok, sarung tangan untuk memasak, cetakan es batu, tempat es berbentuk ember, perangkap serangga, papan seterikaan, cerat, alat pengaduk untuk dapur, alat pengepel, sikat kuku, sangkar burung, keranjang piknik, sendok sepatu, cengkal sepatu, ayakan, saringan untuk keperluan dapur, kotak sabun, perasan jeruk, patung-patung dari porselen, wadah untuk bumbu dapur, teko teh, saringan teh, baki untuk keperluan rumah tangga, kendi, piring sayuran, pengocok telur, papan cuci, ember mandi, sendok sayur, sotil, centong, serck penggorengan, kaleng sampah, sarung tangan, botol air minum, panci penggorengan, bukan listrik, saringan (alat rumah tangga), sikat alas, sikat kakus, sikat kuda, sikat pembersih, gantungan baju, gantungan handuk, jepitan baju, periuk, cawan, mangkuk, keramik, botol keramik, piring keramik, cangkir keramik, cawan keramik, pot bunga keramik, termos air, termos es, pispot, penutup piring, kain pel, rak jemuran beju, gilingan kopi, alat-alat memasak, piring kertas, pengoles bedak, tusuk gigi, akuarium taman dalam ruangan, sulak, sikat besi, kotak dari plastic, alat-alat untuk menyikat, sikat-sikat kuas bergagang panjang, kuas cat.

KELAS 22

Segala macam karung plastik, tambang-tambang, tali, tangga tali, tali rafia, tali rami, jala-jala, jala ikan, tempat tidur gantung, tenda-tenda, layar-layar, tirai-tirai, tamper-tamper, kain terpal, segala macam karung, goni, jerami, kapuk, sak-sak dan kantong-kantong, paper bag (tas kertas), bahan pelapis dan pengisi bantal, kapas-kapas dan serat-serat kasar untuk pertemuan termasuk: sutra asli, wol.

KELAS 23

Segala macam benang-benang untuk tekstil termasuk: benang sulam, benang goni, benang linen, benang rayon, benang sutera, benang katun, benang wol, benang renda, benang tenun, benang bordir, benang jahit.

KELAS 24

Segala macam tekstil, handuk, kain-kain tenun (sarung tenun), seprei, sarung-sarung bantal, tilam-tilam untuk tempat tidur, kain-kain untuk kasur, kain batik, selendang, selimut, saputangan, serbet, taplak meja. Bed cover, tilam-tilam tempat tidur dan meja, kain spreii tempat tidur (bed sheets), kelambu, tenunan-tenunan, kain batik, handuk, kain drill, kain satin, kain wol, sarung batik, sarung guling, sarung tenun, kain taplak meja, kelambu bayi, selimut bayi, handuk muka tekstil, sarung tangan kamar mandi, serbet untuk membersihkan rias muka bayi (kain), penutup kasur, kelambu nyamuk, kain sarung, spanduk dari kain.

KELAS 25

Segala macam konveksi, pakaian pria, wanita, anak-anak dan bayi, celana pria, wanita, anak-anak dan bayi, pakaian seragam, renang, mandi, pengantin, tidur, piyama, kimono, daster, kebaya, kutang wanita, jas, jaket tshirt, kaos oblong, kaos singlet, kaos kaki, kemeja rok, blus, sarung tangan pakaian, dasi, ikat pinggang, bretel, topi, kopiah, ikat kepala, sepatu, sandal, selop, kelbm, terompah, sepatu sandal, mantel, scarf, korset, celana ketat, tali sandang, rompi, kerudung kepala, popok bayi dari tekstil, manset, pakaian pengendara motor, pakaian dinas seragam, pakaian kerja, tutup kepala, topi baret, topi renang, songkok, rangkai topi, alas kaki, sepatu olah raga, sepatu kerja, sol sepatu, sol sandal, alat pencegah tergelincir untuk sepatu, jas hujan, pakaian dalam, sepatu bot, sepatu tenis, sepatu basket, sepatu bola, sepatu senam, kesehatan, celana jeans, celana pendek, singlet, baju mantel luar, baju hangat, baju stelan, bretel/talo, selempang, mantel/jas panjang, konpeksi, kaos dalam, jaket, rok dalam, syal, tali candang, peci, T-shirt, kaos kaki panjang, sabuk, baju kaos, baju luar yang dipakai dialas, baju senam, celana dalam, celana panjang, celana renang, gaun takberlengan dengan blus didalamnya, kostum dari jersey, jas-jas jaket, pakaian dalam pria kombinasi, pakaian dalam, pakaian olah raga, pakaian mandi, peci, rangka topi, celana pendek olah raga, kaos T-shirts, kaos lengan panjang, sandal kesehatan, selendang stocking, scarves, paket.

KELAS 26

Segala macam renda, sulaman, pita, jalinan dari pita, pita elastic, tali sepatu, kancing, kait, mata kait, peniti, jarum, bidal, bunga buatan, buah-buahan buatan, kerawang-kerawang, resleting (zipper), kancing tekan, kancing jepret, kancing hias, bando, bantal jarum, wig (rambut palsu), cemara (rambut palsu panjang untuk membuat konde), hair net (jala rambut), payet (hiasan baju).

KELAS 27

Segala macam karpet, karpet mobil, permadani, kaset dan bahan anyaman untuk membuat keset, tikar, linoleum dan hasil-hasil bahan lain yang dipakai sebagai alas lantai, hiasan-hiasan gantung/dinding, kertas dinding (wall paper).

KELAS 28

Segala macam Alat-alat senam dan olahraga yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, Ayunan bayi, baju boneka, mainan untuk bayi, balon mainan, blok bangunan (mainan), bola-bola untuk permainan, boneka-boneka, botol susu boneka, alat-alat permainan (papan catur, dadu, gasing, kartu main, kartu domino, dll), gelondong untuk benang layang-layang, giring-giring untuk mainan dan pohon natal,udukan pohon natal, hadiah-hadiah kecil untuk pesta (cinderamata dansa), hiasan pohon natal (kecuali barang-barang penerangan dan gula-gula), jala untuk olahraga, kamar tidur boneka, kantong bola untuk permainan, kedok mainan, kedok teater, kelereng untuk permainan, kuda goyang, layang-layang, mangkok dadu, meja untuk bola kaki dalam ruangan, tenis meja, mobil-mobilan, peralatan sulap, permainan panah-panahan, permainan otomatis yang tidak dioperasikan dengan kepingan logam selain yang diadaptasi untuk digunakan dengan alat penerima TV, petasan mainan, pistol angin, pistol mainan, sumbat untuk pistol-pistol, tempat tidur boneka, topeng mainan, mainan-mainan, hiasan pohon natal, bola mainan, bola kayu, bola-bola kecil untuk permainan.

KELAS 29

Segala macam masakan matang yaitu daging ayam, daging sapi, daging burung, daging babi, masakan hasil laut yaitu udang, kerang, kepiting, rajungan, sarden, binatang buruan, sosis, sari-sari daging, abon, dendeng, agar-agar, buah-buahan dalam kaleng, keju, mayones, mentega, selai, selai coklat, selai kacang, srikaya, susu kental, susu cair dalam kemasan, susu full cream, buah-buahan, sayur-sayuran, dan ikan yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak, jamur yang diawetkan, sayur-sayuran dan buah-buahan dalam kaleng, buah-buahan dalam gelas, buah-buahan dalam toples, buah-buahan dalam botol, selai, telur, yoghurt (susu asam), susu, dan hasil-hasil produksi susu, minyak-minyak, minyak wijen, minyak goreng, lemak-lemak yang dapat dimakan, margarin, kismis, kaviar, manisan-manisan, acar-acar, kuaci, kacang-kacang yang sudah dimasak, keripik, serbuk susu kopi jahe, minuman susu cair, susu formula, susu bubuk, susu kental manis, telur, daging, ikan, udang kering.

KELAS 30

Segala macam kecap, kecap manis, kecap asin, kopi, kopi instan, minuman kopi, teh, minuman teh, teh instan, coklat, minuman coklat, coklat instan, gula, beras, tapioka, sagu, roti, kue, permen, es, madu, ragi, garam, mustard, cuka, tembakao, beras merah, biskuit, coklat bubuk, garam dapur, garam beryodium, minuman dengan dasar teh/kopi/coklat, minuman kopi dengan susu, kerupuk, emping, mie, bihun, sohun, bahan pengganti kopi, tepung dan sediaan-sediaan, tersebut dari gandum, roti biskuit, kue dan kembang gula, es konsumsi, sirup, bubuk untuk membuat roti, saos, rempah-rempah, saos cabe, saos tomat, teh celup, teh bubuk, es krim, penyerap rasa, bumbu masak, vanili, sambal goreng, essence rasa dan pewangi untuk makanan/kue, kue kering, kue basah; snack (makanan ringan) yang dibungkus dengan kemasan yang berupa kerupuk dengan rasa keju, asin, manis, udang, ikan; biskuit-biskuit, wafer, air gula, bubuk pengembang, saus-saus (bumbu-bumbu); dodol, jenang, mesis, baking powder, gist, havermont; lada; hunkwe, tepung ketan, tepung beras, misao, mie kering, hamburger, donat, kue bolu, pai, daging, pizza, spaghetti, tepung gula, glucose, snack, roti kecil-kecil, bubuk kue, minuman coklat dengan susu, aroma kopi, makanan dari gandum (cereal), biskuit tipis, biskuit tipis kering, puding dari telur susu dan

gula, es yang dapat dimakan; makanan dari padi-padian dan jagung; es agar-agar buah (gula-gula), kue makanan (kue tart), biscuit malt, malt untuk makanan, pepermin untuk kembang gula, dengan bahan dasar gandum; bubur havermot, bubuk untuk es krim, kue beras, roti/biscuit kering, ramuan beraroma, untuk makanan, penyedap rasa dan aroma selain minyak sari untuk kue, kayu manis (bumbu), cengkeh (bumbu), bumbu kari (rempah-rempah), essens untuk makanan (kecuali essens yang mudah menguap dan minyak essensial), ragi untuk adonan, penyedap rasa/aroma selain minyak essensial, garam untuk mengawetkan bahan makanan, adas manis, bahan pengental untuk makanan, permen karet bukan obat, gula kacang, kembang gula, permen pelega tenggorokan non obat, manisan/candy, es termasuk serbat-serbat, brondong jagung, makan pencaici mulut termasuk pudding; mei-mei termasuk spageti, makaroni, serpih-serpih gandum, roti sandwich, tepung terigu, tepung tapioca, tepung maizena, pemanis berbentuk stik, pemanis berbentuk tablet, pemanis berbentuk beautylow, pemanis berbentuk candy, pemanis berbentuk: sweet dan beauty, pemanis cair, pemanis berbentuk sirup, pop corn, terasi, vetsin, permen ldly, gula-gula kapas, permen rasa mint, snack berbentuk kerupuk dengan rasa manis dan gurih, gurih, kopi buatan, tauco, petis, madu sirup, gist, havermot, mostard, terigu, maizena, mihun, misoa, roti kismis, roti dan macam roti yang lain.

KELAS 31

Segala macam hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, hewan-hewan hidup, buah-buahan dan sayur-sayuran segar, benih-benih, tanaman tanaman hidup dan bunga-bunga segar, bahan makanan untuk hewan termasuk: jewawut, dedak, jerami, mout, krato. Binatang hidup, makanan ikan hias, makan udang, hasil perternakan, unggas untuk penangkaran.

KELAS 32

Segala macam bir dan jenis-jenis bir, air-air mineral dan air soda, dan minuman-minuman lain yang tidak beralkohol, sirup, dan sediaan-sediaanlain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, sari buah anggur, sari pati buah hop untuk membuat bir, minuman sari sayuran, sorbat, juice.

KELAS 33

Segala macam minuman anggur, minuman keras dan likeur, arak, brendi, sake, wiski, vodka, minuman beralkohol.

KELAS 34

Segala macam tembakau kasar atau yang sudah dikerjakan, barang-barang keperluan rokok, rokok, tembakau, rokok kretek, cerutu, kertas rokok, kertas sigaret, woor, klembak, saus tembakau untuk rokok, cengkeh rajangan, pipa rokok, geretan-geretan (penyalu-penyala), asbak, korek api, tembakau rajangan, klembak menyan, rokok putih, rokok filter, cerutu, lighter, tempat rokok, cangklong, cigarillos (cerutu kecil), tempat tembakau, klobat (rokok nipan), filter rokok, saos tembakau.

KELAS 35

Segala macam jasa-jasa periklanan, iklan yang dipasang di luar ruangan, iklan niaga televisi, iklan niaga radio, iklan niaga koran, iklan niaga majalah, toko tempat penjualan barang-barang elektronik, toko peralatan kantor atau mesin-mesin kantor, toko alat tulis, swalayan, supermarket, toko eceran, mini market, toko-toko grosir, hypermarket, agen-agen penjualan,

warung, toko penjualan segala macam kebutuhan, pusat niaga yaitu : penjualan alat-alat rumah tangga, perabotan rumah tangga, barang elektronik, onderdil kendaraan, penyaluran contoh-contoh barang, manajemen usaha hotel, pengelolaan usaha hotel, penelitian pemasaran, pengkajian pemasaran, pengaturan pameran untuk tujuan dagang atau iklan, sales atau promosi penjualan ke orang lain, manajemen usaha, administrasi usaha, fungsi kantor, jasa akuntansi, keagenan periklanan, penyewaan ruang iklan, pelelangan, pemeriksaan laporan keuangan atau audit, pemasangan poster, penilaian perusahaan, konsultan niaga profesional, informasi perniagaan, pencarian keterangan mengenai suatu perusahaan, konsultasi manajemen dan organisasi perusahaan, jasa-jasa pemindahan ke tempat baru untuk perusahaan, penempatan gerbong barang dengan menggunakan komputer, konsultasi profesional mengenai perusahaan, analisis harga pokok peragaan barang, pengiklanan penjualan melalui pos, reproduksi dokumen, ramalan ekonomi, agen penempatan tenaga kerja, penilaian tegakan pohon kayu, penilaian wol, penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan, pengelolaan arsip dengan komputer, agen export import, konsultasi manajemen personalia, penelitian pemasaran, jasa-jasa sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan, pengaturan langganan koran untuk orang lain, penyewaan mesin dan peralatan kantor, penyiapan daftar gaji, pencarian pegawai, jasa fotocopy, pengumpulan pendapat, penerbitan naskah publisitas, agen publisitas, jasa-jasa sekretaris, penataan etalase toko, informasi statistik, penyiapan pajak, jasa manajemen usaha, toko-toko, deptstore, mal-mal, showroom, perdagangan umum, export, import, iklan radio, iklan televisi, jasa distributor, jasa informasi perniagaan, jasa keagenan, bantuan manajemen bisnis, hubungan masyarakat (public relation), pemberian nasehat manajemen bisnis, jasa konsultasi niaga profesional, konsultasi manajemen perusahaan, pembuatan laporan keuangan, penilaian bisnis, penyaluran contoh-contoh, peragaan barang.

KELAS 36

Segala macam jasa pengelolaan rumah apartemen, penyewaan apartemen, agen tanah dan bangunan pemukiman, agen perumahan, pembiayaan sewa beli, sewa guna tanah dan bangunan pemukiman, jasa asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, urusan tanah dan bangunan pemukiman, pertanggung jawaban asuransi kecelakaan, biro akomodasi (apartemen), jasa aktuarial, analisis keuangan, penilaian barang antik, perbankan, pekerjaan pialang, penanaman modal, pengelolaan tanah dan bangunan pemukiman, pertanggung jawaban asuransi kebakaran, penafsiran fiskal, sewa guna tanah pertanian, penyelenggaraan undian, manajemen keuangan, perbankan hipotek, penanaman modal dalam sekuritas dengan dana bersama para pemegang saham, pialang tanah dan bangunan pemukiman, penilaian tanah dan bangunan pemukiman penyewaan kantor, pialang tanah dan bangunan pemukiman, penyewaan flat, pengelolaan tanah dan bangunan, pemukiman, pinjaman dengan pembayaran asuransi. Penjualan gedung pertemuan, gedung serba guna, gedung seminar, gedung untuk seminar, gedung untuk perkawinan, gedung untuk pesta, gedung pameran/galeri, konsultasi keuangan, informasi keuangan, asuransi, peminjaman dengan jaminan, penukaran uang, penyewaan kantor (real estate), apartemen, pialang saham dan obligasi, jasa-jasa penjaminan, penilaian fiskal, jasa analisis, jasa keuangan, sekuritas, jual beli saham, broker, jasa agen, jasa bank tabungan, jasa-jasa kartu kredit, jasa informasi keuangan, jasa konsultasi asuransi, jasa pembuatan benda-benda kenangan berharga, jasa-jasa hipotik, asuransi jiwa, asuransi barang, asuransi kesehatan, asuransi kapal/mobil, asuransi hari tua, asuransi angkutan, bank devisa, bank kredit, bank export import, bank pasar, bank tabungan, jasa tabungan, jasa deposito, kliring keuangan, cheque, pengiriman uang baik manual maupun elektronik, pembayaran rekening secara otomatisasi, ATM,

lembaga non bank, penyediaan dana investasi, pengaturan pinjaman, dana investasi dan dana untuk riset, dana sehat mengenai urusan investasi, lembaga kliring, pengesahan transaksi, pembayaran/penyaluran uang tunai, pegadaian, catatan harga bursa, surat berharga (deposito/saham/obligasi), pelang/agen perantara penyewaan bangunan baik itu apartemen/ruko/kondominium/rumah mewah, pusat perbelanjaan, perkantoran, jasa properti, jasa pertanggungan asuransi, jasa-jasa pialang sekuritas, pengesahan transaksi, penilaian seni, penilaian permata, penilaian koleksi mata uang, penilaian harta tetap, penilaian perangko, pengumpulan dana untuk amal, verifikasi cek, peragihan uang sewa, penyelenggaraan penagihan, biro perkreditan, kartu kredit (pengeluaran), pialang pabean, jasa-jasa kartu debit, agen peragihan hutang, penyimpanan barang-barang berharga, penilaian keuangan (asuransi perbankan, tanah dan bangunan pemukiman), anjak piutang, cara fidusia, pertanggungan asuransi pembakaran, investasi dana, pengumpulan dana bentuk amal, pengiriman dana dengan menggunakan sarana, penilaian barang-barang perhiasan, pertanggungan asuransi laut, penerbitan cek untuk keperluan bepergian, jasa informasi asuransi.

KELAS 37

Segala macam konstruksi, pembangunan, pengawasan pembangunan gedung, pengorbanan sumur, jasa pembangunan gedung, perbaikan gedung, jasa2 instalasi, pemasangan dan perbaikan pengatur suhu udara, perawatan anti karat kendaraan, pengaspalan, pekerja tukang batu, pengawasan pembangunan gedung, perapatan gedung, pembersihan gedung/bangunan sebagian luar dan dalam penyewaan boldozer, perawatan mobil, penyapu cerobong asap, pekerjaan binatu dengan bahan kimia tanpa penggunaan air, penyewaan mesin pembersih, penyewaan peralatan bangunan, informasi konstruksi, penghancuran gedung, pembasmian hama, pemboran sumur, pemasangan dan perbaikan alat listrik, pemasangan dan perbaikan lift, sewa menyewa mesin penggali, binatu, pengecatan bagian luar dan dalam rumah, penempelan kertas dinding, pelapisan jalan, konstruksi dan perawatan saluran pipa, perbaikan popa, jasa2 pengumpulan batu kapur, pasir dan sebagainya untuk bahan bangunan, pembasmi tikus, penyewaan perlengkapan konstruksi, bengkel kendaraan, perpatan gedung agar kedap udara atau kedap air, pembuatan kapal, perbaikan sepatu, perbaikan pakaian, pengecatan atau perbaikan papan penerangan/ikan, pemasangan dan perbaikan telepon, vulkanisasi ban, pembanguna gedung pertemuan, gedung serba guna, gedung seminar, gedung untuk perkawinan, gedung untuk pesta, gedung pameran/galeri, pabrik, pelabuhan, informasi reparasi, isolasi gedung, pengawasan pembangunan gedung. Jasa bengkel kendaraan, salon mobil, konstruksi, pembangunan, pengawasan pembangunan gedung, pengeboran sumur, jasa pembangunan gedung, perbaikan gedung, jasa2 instalasi, pemasangan dan perbaikan pengatur suhu udara, perawatan anti karat kendaraan, pengaspalan, pekerjaan tukang batu, pengawasan pembangunan gedung, perapatan gedung, pembersihan gedung/bangunan bagian luar dan dalam, penyewaan buldozer, perawatan mobil, penyapuan cerobong asap, pekerjaan binatu dengan bahan kimia tanpa penggunaan air, penyewaan mesin pembersih, penyewaan peralatan bangunan, informasi konstruksi, penghancuran gedung, pembasmian hama, pemboran sumur, pemasangan dan perbaikan alat listrik, pemasangan dan perbaikan lift, sewa menyewa mesin penggali, binatu, pengecatan bagian luar dan dalam rumah, penempelan kertas dinding, pelapisan jalan, konstruksi dan perawatan saluran pipa, perbaikan pompa, jasa2 pengumpulan batu kapur, pasir dan sebagainya untuk bahan bangunan, pembasmian tikus, penyewaan perlengkapan konstruksi, perapatan gedung agar kedap udara atau kedap air, pembuatan kapal, perbaikan sepatu, perbaikan pakaian, pengecatan atau perbaikan papan penerangan/ iklan, pemasangan dan perbaikan telepon,

vulkanisasi ban, jalanan, jembatan, lapangan, termasuk investasi properties, pembangunan dan konstruksi rumah, konstruksi apartemen, konstruksi condominium, jasa konstruksi, membuat gedung tahan lembab, konstruksi jalan, pemasangan dan perbaikan peralatan pengaturan suhu pada bangunan atau gedung, perbaikan tanda bahaya kebakaran, pemasangan kertas dinding, perbaikan perlengkapan dapur, pembangunan pabrik, perawatan perkantoran, pengecatan rumah atau gedung, pengisdasian gedung.

KELAS 38

Segala macam pemesan barang melalui internet, telekomunikasi, siaran tv kabel, siaran radio dan TV, komunikasi melalui telegram, telepon dan terminal komputer, pos elektronik, pengiriman berita melalui facsimile, informasi mengenai telekomunikasi, jasa2 panggilan (radio atau telepon), siaran radio, pengiriman telegram, jasa2 telegraf, jasa2 telepon, penyiaran televisi, jasa2 telex, pengiriman facsimile, pengiriman berita dan gambar dengan bantuan komputer, jasa pemasangan kawat, transmisi satelit. Telekomunikasi; siaran televisi kabel, radio, televisi, komunikasi telephone seluler, telegram, telephone, pengiriman berita dan gambar dengan bantuan komputer, pos elektronik, pengiriman berita melalui faksimil, agen kantor berita, jasa-jasa panggilan (radio atau telephone), penyewaan modem, telephone, peralatan telekomunikasi, transmisi satelit, pengiriman telegram, jasa-jasa telegraf, telex, jasa pemasangan kawat, telekomunikasi internasional, telekomunikasi berbasis satelit, jasa internet.

KELAS 39

Segala macam kurir, pengantaran barang, penyewaan alat senam berbentuk silinder atau kotak dari besi, ekspedisi barang muatan, penyewaan lemari penyimpanan bahan makanan yang dibekukan, pengangkutan perabot, penyewaan garasi, penyewaan kuda, informasi pengangkutan, penyewaan gedung, operasi penyelamatan (transportasi), penyelamatan kapal, pengangkutan dan penyimpanan limbah, menjual tiket transportasi dalam/luar negeri, menyelenggarakan & menjual pelayaran wisata, menyusun & menjual tiket wisata dalam/luar negeri, menyelenggarakan pemanduan wisata, menyediakan fasilitas sewa mobil, menjual tiket/karcis sarana angkutan darat/laut, mengurus dokumen-dokumen perjalanan, menjual/mengurus sarana penginapan/akomodasi. Transportasi, pengemasan dan penyimpanan barang, pengaturan perjalanan, tamasya, pialang pengangkutan, tempat parkir mobil, penyewaan mobil, pengantar barang, jasa ekspedisi pengangkutan transportasi barang, jasa kurir, pindahan, pengepakan, jasa tour dan travel, penjualan tiket penumpang, jasa pengaturan perjalanan wisata, mengantar wisatawan, ekspedisi barang muatan, pengepakan barang, penyewaan gudang, pemesanan perjalanan, angkutan taksi, jasa pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan, pembungkusan barang.

KELAS 40

Segala macam laminating, pengtaman, penyegaran dan pembersihan udara, merubah pakaian, pemotongan hewan, memberi lapisan penyelesaian pada tekstil, perakitan bahan-bahan menurut pesanan (untuk orang lain), pekerjaan pandai besi, pemutihan bahan kain penjilitan buku, pelapisan kadmium, khrom, pengolahan film sinematografi, potongan kain, pencelupan kain, pemasangan renda pinggiran pada kain, membuat kain tahan api, tidak susut, kedap air, pengolahan kain, pembuatan-pembuatan barang-barang dari tembaga, pembuatan pakaian yang dibuat dari bulu binatang menurut pesanan, penghancuran barang rongsokan dan sampah, pencuci film fotografi, pengukiran, pembakaran barang keramik, penggilingan tepung, pengawetan makanan dan minuman, pengasapan makanan,

pemasangan lis hasil seni, pelumat buah-buahan , membuat mengkilap bulu binatang, galvanisasi, peniupan gelas, penyepuhan dengan emas, pengasahan, pengasahan kaca optik, alat pembakar sampah, informasi perawatan hewan, laminasi, menulis dengan laser, - pewarna kulit, magnetisasi, penuangan, pelapisan, penemuan, perawatan logam, Pelapisan nekel, pengolahan minyak, perawatan kertas, pencetakan pola, pengepresan kain secara permanen, pembuatan klise foto, pembuatan semut tebal penutup tempat tidur dari sambungan potongan kain, jasa-jasa pengilangan, penyewaan generator, pengerjaan pelana kuda dari kulit, pewarna sepatu, pematian, perapihan pengelupasan cat, pekerjaan tukang jahit, penyamakan, vulkanisasi (perawatan material), penyusunan benang untuk membentuk lungsin (alat tenun), pengolahan air, perawatan wol, pembungkahan karya seni.

KELAS 41

Segala macam jasa pub, jasa entertainment, jasa hiburan TV, taman hiburan, jasa-jasa klub (hiburan/pendidikan), jasa-jasa pendidikan, jasa penyediaan fasilitas golf, jasa-jasa klub kesehatan, menyediakan fasilitas rekreasi, penyediaan latihan, olah raga dan aktifitas kebudayaan, akademi (pendidikan), pelatihan binatang, pengaturan, dan penyelenggaraan konferensi-seminar-simposium, jasa-jasa perpustakaan keliling, jasa-jasa pemondokan selama liburan (hiburan), menyediakan, fasilitas, kasino (perjudian), penyewaan film bioskop, penyediaan fasilitas bioskop, sirkus-sirkus, jasa-jasa klub penyelenggaraan pertandingan olah raga, kursus korespondensi, jasa-jasa diskotek, penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan, atau pendidikan, produksi film, menyediakan fasilitas golf, pengajaran senam, memproduksi program radio dan televisi, kebun binatang, hiburan, jasa pendidikan musik, jasa permainan orkes, jasa studio rekaman, pengaturan dan penyelenggaraan kongres, penyajian pertunjukan hidup, penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan, penyewaan alat perekam video kaset, penyewaan dekor panggung, penyewaan dekor pertunjukan, penyewaan perekam suara, produksi film, produksi teater, produksi pagelaran, gedung tempat memperdengarkan lagu-lagu, penerbitan buku, penerbitan surat kabar dan majalah, kursus korespondensi, agen penjualan tiket pertunjukan, sekolah dan asrama, akademi pendidikan, ujian pendidikan, penyedia jasa-jasa di bidang hiburan dan pendidikan antara lain, pertunjukan-pertunjukan perseorangan (sulap, akrobat, nyanyi), kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik/pendidikan, penyebaran distribusi sarana dan prasarana pendidikan hiburan dan rekreasi, jasa-jasa mensponsori dan penyiaran program-program/acara-acara siaran langsung televisi, klub-klub kelompok bermain anak-anak dan taman kanak-kanak, produksi film pendidikan, produksi program radio/televise, jasa-jasa hiburan.

KELAS 42

Segala macam pelayanan ilmiah dan berteknologi, penelitian dan design yang mencakup analisa industri dan pelayanan penelitian; design dan perkembangan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) komputer; pelayanan hukum. Analisis untuk eksploitasi ladang minyak, jasa arbitrase arsitektur, konsultasi arsitektur, arsitektur, membuktikan keaslian karya seni, penelitian bakteriologi, penyelidikan biologi, manajemen hak cipta, penelitian kosmetik, rancangan dekor bagian dalam rumah, desain industri, perancangan dekor bagian dalam rumah, jasa-jasa perancangan bahan pengepakan, merancang gaun, merancang seni grafik, membuat bagan konstruksi, perancang gaun, kerekaayaan, pembuatan gambar mesin, eksplorasi bawah air, prospek geologi, riset geologi, survei geologi, perancangan seni grafik, desain industri, konsultasi hak milik intelektual, pengukuran tanah, pendidikan hukum, pemberian jasa-jasa hukum, pemberian lisensi atas

hak milik intelektual, perawatan perangkat lunak komputer, pengelolaan hak cipta, pengujian barang, penelitian mekanik, informasi meteorologi, jasa pencaharian prospek minyak, analisis eksplotasi ladang minyak, pengujian sumur minyak, desain pembungkus, eksplotasi paten, penelitian fisika (riset), pengkajian proyek teknis, prospek geologi, prospeksi minyak, pengawasan mutu, penemuan kembali data komputer, penyewaan komputer, penyewaan perangkat ringan komputer, penyelidikan (berkenaan dengan ilmu hayat), riset geologi, penelitian dan pengembangan (untuk orang lain), penyewaan perangkat ringan komputer, pembaharuan perangkat ringan komputer, perancang perangkat ringan komputer, pengkajian proyek teknik, perancangan (rancangan industri), pekerjaan survei geologi, survei ladang minyak, penelitian teknik, pengujian bahan, pengetesan tekstil, eksplorasi di bawah permukaan air, perencanaan kota, ramalan cuaca.

KELAS 43

Segala macam pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman (rumah makan, cafe, depot, warung, kedai, cafetaria, bar, pujasera, kantin, catering, restoran, restoranswlayan, tempat makan yang menghadirkan, kudapan), penyediaan penyewaan akomodasi sementara (hotel, motel, losmen, pemondokan, villa), tempat penitipan binatang peliharaan, pemondokan untuk binatang, penyewaan bangunan yang bisa dipindah-pindah, penyelenggaraan taman kanak-kanak, penginapan wisatawan, pemesanan kamar hotel, pelayanan ruang minum, menyediakan fasilitas tempat berkemah, penyewaan kursi, meja, barang pecah belah, taplak meja, penyewaan ruang rapat, penyewaan tenda, penginapan turis, apoteker.

KELAS 44

Segala macam pelayanan kesehatan/medis; pelayanan kesehatan hewan, perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia maupun hewan; agrikultural (pertanian), hortikultural (perkebunan) dan pelayanan kehutanan. Penyediaan spa, sauna, sdarium dan fasilitas-fasilitas untuk mandi matahari, jasa pijat, jasa salon kecantikan, perawatan kulit dan perawatan kecantikan, jasa fitness fisik dan perawatan kesehatan, jasa pengontrolan penurunan dan/atau kenaikan berat badan, jasa manicure dan pedicure, penyediaan jasa informasi dan nasehat mengenai pemakaian produk-produk perawatan kulit, kecantikan dan kosmetik, beauty clinic. Penyebaran pupuk, dan bahan kimia pertanian lainnya dari udara dan didarat, peternakan, perawatan binatang, mandi uap panas, tempat mandi umum untuk keperluan kesehatan, salon kecantikan, jasa-jasa bank darah, rumah tempat pemulihan kesehatan, kedokteran gigi, pembasmian binatang-binatang perusak, sewa menyewa peralatan pertanian, penyebaran pupuk dan bahan kimia pertanian lainnya dari udara dan di darat, merangkai bunga, penanaman kebun dengan bunga, pertamanan, perawatan binatang, pencangkakan rambut, salon penata rambut, perawatan kesehatan, hortikultura, penginapan, rumah sakit, perkebunan pertamanan, perawatan halaman rumput, perawatan tangan dan kuku tangan, jasa-jasa tukang pijat, bantuan medis, klinik medis, jasa-jasa kebidanan, rumah perawatan bagi orang yang tidak dapat lagi merawat diri sendiri, jasa-jasa optik, nasihat farmasi, terapi jasmani, fisioterapi, kebun bibit, operasi plastik, jasa ahli ilmu jiwa, tempat mandi umum untuk keperluan kesehatan, penyewaan fasilitas kesehatan, rumah peristirahatan, salon kecantikan, sanatorium, pengobatan pohon kayu yang sakit, mandi uap panas, pembasmian binatang perusak (untuk pertanian), pembuatan rangkaian bunga berbentuk lingkaran.

KELAS 45

Segala macam jasa pemberian lisensi hak kekayaan intelektual, jasa franchise, pelayanan pribadi, pelayanan masyarakat yang diberikan oleh yang lain untuk memenuhi kebutuhan individu, pelayanan keamanan untuk perlindungan properti dan perlindungan individual, pengawalan pribadi, pembakaran mayat, jasa-jasa penyedia teman kencan, agen detektif, menemani bepergian dalam pergaulan masyarakat (pengawalan), sewa menyewa pakaian malam, pemadam kebakaran, jasa pemakaman, pengawalan atau penjaga keamanan, jaga malam, meramal horoskop, penyelidikan orang hilang, pembuka kunci-kunci pengaman, organisasi rapat-rapat keagamaan, pengawalan pribadi, konsultasi mengenai jaminan.